

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XVIII - N. 2 - Novembre 2003

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. post. - 70% - Filiale di Milano

Pubblichiamo qui di seguito i quattro interventi presentati in occasione di un recente convegno promosso dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale in collaborazione con AICIPI. L'incontro, tenutosi a Milano la mattina del 30 settembre, era dedicato alla Direttiva comunitaria sulla brevettazione di "Software Related Inventions". Segue la risoluzione legislativa sulla brevettabilità delle invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici approvata (nella seduta del 24 settembre 2003) con modifiche dal Parlamento europeo e rimandata all'esame del Consiglio.

La brevettabilità delle invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici^(**)

1. L'esempio statunitense

L'idea di allargare la protezione brevettuale alle invenzioni relative a metodi commerciali e a tecniche di organizzazione del lavoro ha riscosso negli ultimi anni vasti consensi, decisamente più diffusi allorché esse siano attuate mediante computer. È tuttavia controverso se la tutela debba essere accordata - ovviamente in presenza dei generali requisiti di brevettabilità - a qualsiasi *computer implemented invention* relativa a metodi commerciali, ovvero solo a quelle che apportino un contributo tecnico, o più semplicemente abbiano un carattere tecnico. Sul punto vengono fornite risposte diverse nell'ordinamento europeo rispetto a quello statunitense: in maniera schematica può dirsi che se il dibattito negli Stati Uniti ha oscillato soprattutto fra la posizione secondo cui tutti i *business methods* sono brevettabili e quella che condiziona la brevettabilità al fatto che essi abbiano un carattere tecnico, in Europa viene seguito un orientamento più restrittivo, nel senso che l'alternativa appare porsi essenzialmente fra la tesi secondo cui è sufficiente che l'invenzione abbia carattere tecnico perché sia brevettabile e quella che ri-

Luigi Mansani^(*)

chiede anche l'apporto di un contributo tecnico.

A partire dalla celebre decisione *State Street Bank* del 1998¹, peraltro, negli Stati Uniti ogni remora verso la brevettazione di *business methods* appare essere stata accantonata. La *Court of Appeals*, con decisione poi confermata dalla Suprema Corte², ha in effetti esplicitamente negato che vi siano ostacoli legislativi ad un trattamento diverso di quelle invenzioni rispetto ad ogni altra, stabilendo che

"l'eccezione relativa ai *business methods* ha meramente rappresentato l'applicazione di un certo principio generale non più applicabile... Dall'entrata in vigore del *Patent Act* del 1952, i *business methods* sono stati, e dovevano essere, assoggettati ai medesimi presupposti legali di brevettazione applicabili a qualsiasi altro procedimento o metodo".

Va sottolineato che nel sistema statunitense, difformemente da quello introdotto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), non esistono divieti legislativi di brevettare certe invenzio-

ni in dipendenza del loro oggetto: la legge stabilisce infatti solo quali siano i requisiti positivi di brevettazione. È spettato alla giurisprudenza, in particolare della Corte Suprema³, indicare quali categorie di invenzioni non siano brevettabili, precisando che la generale previsione della *Section 101* del *Title 35* dell'*U.S. Code (Patent Act)*, in base alla quale

"chiunque inventi o scopra un qualsiasi nuovo e utile procedimento, macchina, sistema di fabbricazione, o *composition of matter*, ovvero ogni loro perfezionamento nuovo e utile, può ottenere un brevetto in relazione

^(*) Professore straordinario nell'Università di Parma, Direttore del Dipartimento Proprietà intellettuale di Lovells-Studio Legale, Italia.

^(**) Sono consentite la riproduzione totale o parziale dell'opera e la sua diffusione anche in via telematica, purché sia citata la fonte ed esse avvengano per uso personale, di studio o di ricerca e non a scopo commerciale.

¹ *State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1374 (1998).

² 119 S.Ct 851 (1999).

³ Cfr. in particolare la decisione *Diamond v Diebler*, 450 U.S. 175, 105 (1980).

In questo numero

**Sistema brevettuale: in Italia oggi libere 94 tecnologie su 100.
E dopo il Brevetto Comunitario?**

Libertà di informazione o libertà di contraffazione?

Rivendicazione di priorità nei brevetti europei

ad esso, alle condizioni e secondo i presupposti previsti da questo titolo⁴,

va interpretata nel senso che la brevetazione è esclusa ove essa abbia ad oggetto "leggi di natura, fenomeni naturali o idee astratte". Di conseguenza, poiché dopo *State Street Bank* un *business method* deve essere trattato alla pari di qualsiasi altro metodo, la sua brevetazione può essere ritenuta vietata dalla *Section 101* in sostanza solo ove non si traduca in una realizzazione concreta, ma resti ad uno stadio di idea astratta.

Questa soluzione ha consentito di superare le notevoli incertezze che la giurisprudenza statunitense aveva manifestato riguardo alla brevetazione di algoritmi. Infatti, anche se le *Guidelines* dell'*U.S. Patent Office* del 1996, in relazione alle *computer implemented inventions*, avevano affermato la brevetabilità, rispettivamente come macchina, sistema di fabbricazione e processo, di:

"(a) un computer o un altro apparato programmabile le cui azioni sono dirette da un programma o da un'altra forma di software;

(b) una memoria leggibile da un computer che può essere usata per consentire ad un computer di funzionare in un modo particolare;

(c) una serie di specifici passaggi operazionali che vengono realizzati su un computer o mediante il suo ausilio",

grande peso continuava ad essere dato ai principi espressi da una sentenza della Corte Suprema del 1972⁴, nella quale era stato affermato che, ove l'algoritmo

matematico non abbia alcuna applicazione diversa da quella del suo impiego in un computer, il brevetto creerebbe un'inaccettabile esclusiva sull'algoritmo in sé considerato. Il principio generale era dunque che un algoritmo può essere ritenuto brevettabile solo ove esso "venga applicato, in qualsiasi modo, a elementi concreti o a fasi di un procedimento"⁵ a sua volta idoneo a produrre effetti concreti, con esclusione dunque della brevettabilità di algoritmi che esauriscono i loro effetti nella semplice interazione con un computer. La decisione della *Court of Appeals* nel caso *State Street Bank* ha preso nettamente le distanze da quel punto di vista, stabilendo che

"il mero fatto che una pretesa invenzione involga l'input, l'output, il calcolo o l'immagazzinamento di numeri non la rende di per sé non brevettabile, salvo ovviamente che tali operazioni non producano alcun risultato concreto e tangibile".

Di conseguenza, dopo che il principio espresso in *State Street Bank* è stato avallato dalla Corte Suprema, la sola condizione alla quale nell'ordinamento statunitense è assoggettata la brevettabilità di programmi, algoritmi, sistemi di elaborazione di dati, in particolare se attuati attraverso computer, è che essi producano "un risultato utile concreto e tangibile" (non necessariamente tecnico), oltre ovviamente a presentare i generali requisiti di utilità e novità di cui alle *Section 101* e *102* del *Title 35* dell'*U.S. Code* e quelli di *non obviousness* (originalità) e *adequate writ-*

ten description (sufficiente descrizione) indicati rispettivamente alle *Section 103* e *112*.

Nonostante siano state espresse numerose critiche⁶, spesso severe, ai principi espressi in *State Street Bank* e agli effetti negativi che ne sarebbero derivati dal punto di vista economico, per effetto di quella decisione e di quelle che l'hanno seguita⁷ il numero di domande di brevetto relative a *business methods* e ad algoritmi matematici (fra i quali algoritmi di compressione di *file* audio e video, o per l'elaborazione e il trattamento di dati finanziari) depositate negli Stati Uniti è aumentato in maniera considerevole: dalle 1300 domande depositate nel 1998 si è passati alle 7800 del 2000⁸, e il *trend* di crescita è parso così significativo da indurre il *Patent Office* statunitense a creare una nuova sezione relativa ai brevetti riguardanti "*Modern Business Data Processing*"⁹. La sezione concerne

"apparati costituiti essenzialmente da computer e metodi per il trattamento di dati, per operazioni di calcolo, per l'attuazione, l'amministrazione o la gestione di un'impresa, per il trattamento di dati finanziari e per determinare il valore di prodotti o servizi".

Fra i brevetti che sono stati concessi possono ricordarsi quelli relativi ad un metodo di aste *on line* nel quale è l'acquirente a proporre un prezzo che può essere accettato dal venditore; ad un sistema di pubblicità *pay-per-view*, mediante il quale viene attribuito un compenso a chi inserisce nel suo *browser* un *banner* pubblicitario; ad un gioco tridimensionale su Internet; ad un metodo di acquisto *on line* basato sulla possibilità per clienti già registrati di trasmettere il loro ordine attraverso un solo *click*; a metodi di pagamento su Internet che utilizzano carte di credito o di debito prepagate; a metodi di accumulazione di punti, attraverso l'acquisto di prodotti o servizi, che danno diritto a ricevere premi; a metodi di analisi e gestione finanziaria; a metodi di analisi statistica di giochi o eventi sportivi e di elaborazione grafica dei dati ottenuti; e a migliaia di altri metodi che, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità dei computer e della loro interconnessione in rete, consentono di ottenere nuove *performance*.

La novità della materia e la scarsa domesticità con essa di molti degli esaminatori dell'*U.S. Patent Office*, l'assenza di precedenti cui fare riferimento, l'interesse economico dell'Ufficio a concedere una maggiore quantità di brevetti, i rilevanti interessi economici sot-

⁴ *Gottschalk v Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

⁵ Così secondo il c.d. "*Freeman-Walter-Abele*" test, elaborato sulla scorta dei principi espressi nelle decisioni in *re Freeman*, 573 F.2d 1237 (1978); in *re Walter*, 618 F.2d 758 (1980); in *re Abele*, 684 F.2d 902 (1982).

⁶ Cfr. in particolare MERGES, *As Many as Six Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, in 14 *Berkeley L. Jour.*, 1999, 577; GRUSD, *Internet Business methods: What Role Does and Should Patent Law Play?*, in 4 *Va. Jour. of L. & Tech.*, 1999, 9; RASKIND, *The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business*, in 10 *Fordh. Intell. Prop. Media & Ent. L. Jour.*, 1999, 61; STERN, *Scope-of-Protection Problems with Patents and Copyrights on Methods of Doing Business*, in 10 *Fordh. Intell. Prop. Media & Ent. L. Jour.*, 1999, 105; SHULMAN, *Software Patents Tangle the Web*, in *Tech. Rev.*, Mar.-Apr. 2000, 68; GLEICK, *Patently Absurd*, in *N.Y. Times Magazine*, 12 marzo 2000, 44; FRIED, *Can Feds Keep Up with E-Patents?*, in *N.Y. L. Jour.*, 23 marzo 2000, 7; LANDO, *Business Method Patents: Update Post State Street*, in 9 *Tex. Intell. Prop. L. Jour.*, 2001, 403; LEMELEY e COHEN, *Patent scope and Innovation in the Software Industry*, in 89 *Ca. L. Rev.*, 2001, 1; nonché, in una visione meno radicale, DURHAM, *"Useful Arts" in the Information Age*, in *BYU L. Rev.*, 1999, 1419; LESIG, *Patent Problems*, in *The Standard*, 21 gennaio 2000; ID., *Online Patents: Leave Them Pending*, in *Wall St. Jour.*, 23 marzo 2000, 22; WELLS, *Internet Business Method Patent Policy*, in 87 *Va. L. Rev.*, 2001, 729; KUESTER e THOMPSON, *Risks Associated With Restricting Business Method and E-Commerce Patents*, in 17 *Ga. St. Univ. L. Rev.*, 2001, 657.

⁷ Cfr. in particolare *AT&T v Excel Communications Inc.*, 172 F.3d 1352 (1999), ove hanno trovato diretta applicazione i principi espressi in forma di *obiter dicta* da *State Street Bank* (nel brevetto considerato da quest'ultima decisione vi erano solo "*apparatus claims*") riguardo alle rivendicazioni di metodi.

⁸ Il dato viene riportato da CLARKE, *A global look at e-business method patents*, in *World eBusiness Law Report*, 5, 2002.

⁹ Si tratta della *Class 705*.

tostanti (in molte *net.com* un brevetto sull'idea che si voleva attuare costituiva il principale *asset* capace di attirare investitori e spingere verso la quotazione), il clima di generale euforia che ha accompagnato l'apparentemente inarrestabile crescita della cosiddetta *new economy*, hanno tutti contribuito alla concessione di un gran numero di brevetti su invenzioni che costituivano semplicemente l'applicazione all'ambiente di rete di metodi e soluzioni già noti, che certamente venivano resi più veloci e più facili da utilizzare, ma che il più delle volte erano adattati al mondo Internet senza particolare attività inventiva, grazie al semplice impegno lavorativo, più o meno prolungato, di uno o più bravi programmatori. Come è stato osservato¹⁰,

“molte ‘invenzioni’ relative a Internet *business methods* sono ovvie, nel senso che consistono in qualcosa di già attuato nel mondo ‘reale’ e che viene applicato all’ambiente Internet”,

sottolineandosi inoltre che le peculiarità delle *computer implemented inventions* dovrebbero consigliare di tutelare i brevetti concessi in modo da non creare sbarramenti all'innovazione di secondo grado, ad esempio limitando la protezione alle sole soluzioni esplicitamente descritte e rivendicate ed applicando solo in casi eccezionali la dottrina degli equivalenti.

Può ancora rilevarsi che, ancorché apparentemente svalutato dal fatto che le *Guidelines* dell'U.S. Patent Office continuano a prevedere che le rivendicazioni relative a *business methods* debbano essere trattate alla pari di qualsiasi altra rivendicazione di procedimento, il problema di stabilire cosa si intenda per *business method* resta aperto, con particolare riguardo alla questione se il metodo debba essere attuato attraverso computer o altri dispositivi per

essere brevettabile. Peraltro, siccome i metodi commerciali e le tecniche di organizzazione del lavoro non attuati attraverso computer difficilmente vengono ritenuti dotati di sufficienti *utility* e *inventive step*, e comunque hanno finora assunto un rilievo economico complessivo pressoché trascurabile rispetto alle *computer implemented inventions*, il dibattito e le decisioni giurisprudenziali che l'hanno generato si sono focalizzati soprattutto su queste ultime.

Un generoso tentativo di definizione che andava oltre l'ambito delle *computer implemented inventions* era contenuto nel *Business Method Patent Improvement Act* del 2000¹¹, secondo il quale per *business method* avrebbe dovuto intendersi

“(1) un metodo per:

- a) amministrare o gestire in qualsiasi forma un'impresa o un'organizzazione, incluse le tecniche per realizzare affari;
- b) trattare dati finanziari;
- (2) una tecnica usata nello sport, nell'istruzione o nelle capacità personali;
- (3) un'attuazione, assistita da computer, di metodi o tecniche di cui ai punti precedenti”,

ma l'idea di sottrarre all'elaborazione giurisprudenziale il compito di individuare quali *business method* non attuati attraverso computer siano brevettabili è parsa prematura, e il *Bill* non è stato approvato.

Nel frattempo, l'U.S. Patent Office ha solo stabilito che le domande di brevetto relative alla *Class 705* devono sottostare ad un doppio livello di revisione¹², comunque sempre condotta con riguardo ai soli presupposti previsti per ogni altra invenzione. Il fatto che ormai quasi ogni soluzione che applica all'ambiente Internet un *business method* noto sia stata brevettata e che quasi

nessuno di quei brevetti abbia apportato al titolare un vantaggio economico diretto, unitamente al maggior rigore mostrato dal *Patent Office* in sede d'esame e al brusco ridimensionamento delle illusioni di rapido e crescente profitto riposte in molte attività della *new economy*, hanno comunque portato negli ultimi tempi ad una contrazione del numero dei brevetti concessi su *business methods*, invertendo un *trend* di crescita che fino a un paio d'anni fa sembrava inarrestabile.

La situazione in Europa

Com'è noto, il sistema brevettuale europeo appare fondato su principi alquanto diversi. Alla previsione, contenuta all'art. 52(1) CBE, secondo cui un'invenzione per essere brevettabile deve presentare i tradizionali requisiti di novità, attività inventiva e idoneità ad un'applicazione industriale¹³, si accompagna infatti l'elenco non tassativo, contenuto all'art. 52(2) CBE, dei trovati che “non sono considerati come invenzioni” in ragione del loro oggetto, fra i quali sono compresi i metodi matematici, i piani e metodi per attività commerciali e intellettuali, i programmi per elaboratori, le presentazioni di informazioni. Tuttavia, l'art. 52(3) CBE stabilisce che la brevettabilità è esclusa soltanto ove la domanda di brevetto concerna quei trovati “considerati in quanto tali”.

È spettato essenzialmente alla giurisprudenza della Commissione di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) chiarire il significato da attribuire a queste disposizioni, attraverso l'elaborazione di principi che hanno trovato accoglimento, sia pure con qualche significativa divergenza, negli ordinamenti nazionali.

Fin dalla seconda metà degli anni '80, la Commissione di ricorso ha stabilito che invenzioni relative a metodi commerciali realizzati attraverso un software sono brevettabili solo ove esse apportino un “contributo tecnico”¹⁴.

Quest'approccio rifletteva l'impostazione espressa al riguardo nel 1985 dal Direttore degli affari legali dell'UEB Gall¹⁵ il quale, dopo aver rilevato come né la prima bozza di Convenzione sul Brevetto Europeo del 1962 né la Convenzione di Strasburgo del 1963 contenessero disposizioni che escludevano la brevettabilità di invenzioni di *software* o attuate mediante computer (esclusione introdotta per la prima volta nella seconda versione preliminare della CBE del 1971, sulla scia dell'art. 39(1) PCT), aveva affermato che non v'è traccia nei lavori preparatori del-

¹⁰ BAGLEY, *Internet Business Model Patents: Obvious By Analogy*, in 7 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.*, 2001, 253, ove ulteriori ampie citazioni.

¹¹ H.R. 5364, 106th Cong. (2000), proposto dai *Representatives* Berman e Boucher. I medesimi hanno poi proposto, il 3 aprile 2001, come H.R. 1332, un *Business Method Patent Improvement Act* del 2001, contenente una definizione di *business method* assai simile a quella formulata nella versione dell'anno precedente. In argomento cfr. KUESTER e THOMPSON, *Op. cit.* alla nota 6, 676.

¹² L'affermazione che “un esame di elevata qualità dev'essere assicurato” e che la “missione dell'Ufficio” è quella di “aiutare i suoi clienti ad ottenere i brevetti” è contenuta a p. 14 dell'U.S. Patent Office *White Paper: Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)*, emanato il 19 luglio 2000.

¹³ Poi specificati rispettivamente agli artt. 54 e 55, 56 e 57 CBE.

¹⁴ Cfr. ad esempio le decisioni T 208/84, del 15 luglio 1986, in *OJ* 1987, 14, e T 115/85, del 4 settembre 1988, ove è stato affermato che anche se l'idea di fondo di un'invenzione consiste in un programma per elaboratore, rivendicazioni volte alla soluzione di un problema tecnico non sono vietate dagli artt. 52(2) e 52(3) CBE.

¹⁵ GALL, *Paper* di introduzione alla nuova versione delle *EPO Guidelines*, OFDI Seminar, Paris, 17 aprile 1985.

l'intenzione di discostarsi dai principi espressi dalla Convenzione di Strasburgo, e che

"la principale ragione per cui i programmi per elaboratore sono esclusi dall'ambito delle invenzioni brevettabili deve essere rinvenuta nel concetto di invenzione, che è stato elaborato dalle tradizioni nazionali e costituisce uno dei fondamenti della CBE. Anche se i programmi per elaboratore non fossero stati esplicitamente esclusi dalla brevettabilità dall'art. 52(2) CBE, brevetti europei su di essi non avrebbero potuto essere concessi in quanto non costituiscono invenzioni brevettabili ai sensi dell'art. 52(1) CBE."

Ma soprattutto era interessante la conclusione prospettata, che anticipava i principi sui quali la Commissione CE, oltre quindici anni più tardi, avrebbe fondato le sue proposte di regolamentazione della materia delle *computer implemented inventions*:

"La ragione dell'esclusione della brevettabilità dei programmi per elaboratori in quanto tali è che, al pari delle scoperte, delle teorie scientifiche, dei metodi matematici e delle presentazioni di informazioni, essi non hanno un carattere tecnico. La brevettabilità richiede uno specifico contributo tecnico. In sintesi, può affermarsi che la disposizione che esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratori ha natura meramente dichiarativa, nel senso che si limita ad affermare qualcosa che già può essere dedotto dallo stesso art. 52(1) CBE. Questo significa che la risposta alla questione se i programmi per computer potessero essere brevettabili in assenza di un'esplicita esclusione è no. E da ciò si può altresì dedurre la risposta alla questione se i programmi per computer siano assoggettati ai principi generali del diritto dei brevetti, che assume un particolare rilievo nell'applicazione pratica della norma. La risposta è affermativa: le invenzioni attuate mediante programmi per computer o nelle quali quei programmi costituiscono un elemento essenziale sono soggette alle regole generali del diritto dei brevetti. Pertanto, in

relazione a quelle invenzioni la questione decisiva è se l'invenzione abbia un carattere tecnico."

Successivamente, dopo che il *Green Paper*¹⁶ della Commissione CE aveva ribadito che secondo la tradizione seguita negli Stati membri e dall'UEB un'invenzione può essere brevettata solo se ha un carattere tecnico (nel senso che essa deve anzitutto appartenere ad un campo della tecnologia e, in secondo luogo, apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte), la Commissione di ricorso dell'UEB ha affermato che un sistema governato da computer per lo svolgimento di operazioni gestionali e finanziarie e un metodo per sfruttare economicamente quel sistema erano brevettabili in quanto il sistema richiedeva certi nuovi elementi tecnici per essere realizzato¹⁷, così come è stato ritenuto brevettabile, in quanto risolveva un problema di natura tecnica, un metodo per la gestione dell'ordine in cui soddisfare gli utenti di una pluralità di centri di distribuzione di prodotti, collegati fra loro in rete¹⁸.

In due decisioni rese nel 1999, entrambe relative a domande di brevetto presentate da IBM¹⁹, la Commissione di ricorso ha anzitutto ricordato che, quantunque il "carattere tecnico" non sia espressamente indicato dalla CBE fra le condizioni generali di brevettabilità, in alcune norme di essa, quali ad esempio gli artt. 27(1) e 29(1), è stabilito che un'invenzione deve avere un carattere tecnico per dar luogo ad una valida brevettabilità, ed ha poi confermato che un'invenzione deve mostrare di "fornire un contributo tecnico allo stato dell'arte" per essere brevettabile. Questo principio è stato ribadito in una decisione successiva²⁰, nella quale è stato affermato che un metodo di gestione di un fondo pensione non è brevettabile per l'assenza di carattere tecnico, mentre lo è l'apparato che consente di attuarlo.

Nelle decisioni IBM, la Commissione

di ricorso dell'UEB ha altresì precisato che un "contributo tecnico" può essere fornito da un programma per elaboratore solo "se il programma, quando gira o è caricato su un computer, è in grado di produrre un risultato tecnico che va oltre la normale interazione fisica fra il programma (*software*) e il computer (*hardware*) sul quale gira". Principio questo che, più che per aver ribadito il divieto di brevettabilità del *software* in quanto tale, appare interessante per il via libera che indirettamente dà alla tutela delle applicazioni di rete, le quali per loro natura determinano un'interazione fisica fra computer, server e rete che appare fornire un "contributo tecnico" nei termini sopra riportati. In pratica, la Commissione di ricorso ha finito col tracciare una sostanziale demarcazione fra *software* relativi ad applicazioni Internet e, più in generale, di rete, da un lato, e *software* destinati a girare su singoli computer, dall'altro lato, consentendo in linea di principio la brevettabilità dei primi ma non dei secondi.

In uno studio comparativo pubblicato nel 2000 e realizzato congiuntamente dagli Uffici brevetti europeo, statunitense e giapponese²¹, il Presidente dell'UEB ha chiarito come i brevetti relativi a *business methods* sarebbero stati considerati dall'Ufficio da lui presieduto. A detta del Presidente dell'UEB, le rivendicazioni relative a *business methods* possono essere classificate in tre categorie generali:

"(1) rivendicazioni "astratte" di un *business method*; (2) rivendicazioni che includono l'uso di un computer per realizzare almeno alcuni passaggi di un *business method*; (3) rivendicazioni che includono l'uso di qualche "altro apparato" diverso da un computer per realizzare almeno alcuni passaggi di un *business method*, come ad esempio telefoni cellulari."

Mentre le rivendicazioni del primo tipo avrebbero continuato ad essere escluse dalla brevettabilità, quelle degli altri due tipi sarebbero state valutate sulla scorta dei principi elaborati dalla Commissione di ricorso, assumendo rilievo decisivo ai fini della brevettabilità il fatto che esse riguardino sistemi che apportano un contributo tecnico. Questo principio è stato ribadito con maggiore chiarezza nell'ultima versione delle *Guidelines* dell'UEB²² ove, dopo l'affermazione secondo cui "uno schema per organizzare un'operazione commerciale non è brevettabile", si legge che

"tuttavia, se l'oggetto rivendicato individua un apparato o un procedimento tecnico

¹⁶ Doc. COM(1997) 314 final del 24 giugno 1997; cfr. anche la *Comunicazione* della Commissione COM(1999) 42 final del 5 febbraio 1999.

¹⁷ Decisione T 769/92, del 31 maggio 1995, in *OJ*, 1995, 525. Si trattava di un metodo per la gestione della contabilità con il quale, grazie ad un *software*, ogni operazione viene registrata in un libro giornale e imputata automaticamente ad una voce di bilancio, consentendo la gestione indipendente delle scritture. Un rilievo decisivo è stato dato alla circostanza che le rivendicazioni fossero state formulate facendo riferimento ai mezzi tecnici necessari per la realizzazione della funzione descritta.

¹⁸ Decisione T 1002/92, del 12 novembre 1995, in *OJ*, 1995, 605.

¹⁹ Decisioni T 935/97, del 4 febbraio 1999, in *RPC*, 1999, 861 e T 1173/97, del 1° luglio 1998, in *OJ*, 1999, 609.

²⁰ Decisione T 931/95, dell'8 settembre 2000.

²¹ *Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral Project B3b*, Appendix 6, "Business method" applications, 19 maggio 2000, p. 3.

²² *Guidelines for examination in the EPO*, 5 ottobre 2001, sub art. 52(3).

per realizzare almeno alcune parti dello schema, quello schema e l'apparato o il procedimento devono essere esaminati come un tutt'uno. In particolare, se la rivendicazione indica computer, reti di computer o altri apparati programmabili, o un programma ad essi relativo, per realizzare almeno alcuni passaggi di uno schema, essa deve essere esaminata come un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici".

E alle "invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici" è dedicata un'ampia parte delle *Guidelines*, ove sono richiamati i principi elaborati dalla Commissione di ricorso e viene anticipata l'impostazione poi seguita dalla Commissione nella *Proposta di direttiva* relativa a quel tipo di invenzioni del febbraio 2002²³. Dopo aver ricordato che l'esecuzione di un programma determina sempre degli effetti fisici, ad esempio di tipo elettrico, le *Guidelines* precisano, richiamando la decisione T 1173/97²⁴, che "quei normali effetti fisici non sono, in sé considerati, sufficienti ad attribuire carattere tecnico a un programma per computer". Tuttavia, "se un programma è in grado, quando viene fatto girare su un computer, di produrre un effetto tecnico ulteriore, che va oltre quei normali effetti fisici, non è escluso dalla brevettabilità".

Ma ad assumere particolare interesse sono soprattutto le considerazioni svolte nelle *Guidelines* riguardo ai rapporti fra il requisito del carattere tecnico e quello dell'attività inventiva, attraverso le quali si cerca, così come sarà fatto in seguito nella *Proposta di direttiva*,

di invertire il consueto ordine logico dell'attività dell'esaminatore, suggerendogli di far precedere la valutazione dell'attività inventiva a quella della qualificazione del trovato come invenzione, e di far discendere la carenza di quest'ultimo requisito dalla mancanza di originalità:

"Se la pretesa invenzione oggetto di una domanda di brevetto non presenta *prima facie* un carattere tecnico, la domanda va respinta ai sensi dell'art. 52(2) e (3) CBE. Nell'esame delle *computer implemented inventions*, tuttavia, può essere più appropriato che l'esaminatore affronti direttamente le questioni relative alla novità e all'attività inventiva, senza prendere preventivamente in considerazione il problema del carattere tecnico. Nello stabilire se vi sia attività inventiva, l'esaminatore deve individuare un obiettivo problema tecnico che è stato superato. La soluzione di questo problema costituisce il contributo tecnico apportato dall'invenzione allo stato dell'arte. La presenza di tale contributo tecnico fa sì che il trovato rivendicato abbia un carattere tecnico e pertanto che possa essere qualificato invenzione ai sensi dell'art. 52(1) CBE. Se invece non viene rinvenuto alcun oggettivo problema tecnico, il trovato rivendicato non soddisfa quanto meno il requisito dell'attività inventiva, per l'assenza di un contributo tecnico allo stato dell'arte, e la domanda di brevettabilità dev'essere respinta per questo motivo."

Luci ed ombre della protezione

Secondo l'impostazione economica più consolidata, il sistema brevettuale produce risultati di efficienza. Si ritiene infatti che gli effetti negativi derivanti

dall'esclusione prolungata dei diretti concorrenti dal mercato, con tutto ciò che ne consegue in particolare sulle dinamiche dei prezzi, siano più che compensati dalla spinta all'innovazione e al progresso tecnico generata dagli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, attirati dalle possibilità di profitto. Anche gli ostacoli creati dal sistema brevettuale all'innovazione di secondo grado dovrebbero passare in secondo piano rispetto all'impulso che i brevetti danno alla diffusione delle conoscenze tecniche (che rende possibile la ricerca secondaria) e alla crescita del mercato delle licenze.

Analisi più recenti hanno peraltro messo in luce che quando l'innovazione si fonda soprattutto sulla rielaborazione di risultati precedenti (come di solito avviene nel campo delle *computer implemented inventions*) il sistema brevettuale genererebbe effetti procompetitivi solo fino alla prima generazione della ricerca, finendo col creare barriere spesso insormontabili per le ricerche successive²⁵, maggiormente accentuate ove il titolare rifiuti selettivamente di concedere licenze²⁶.

In quel campo è in effetti frequente che ci si avvalga dei brevetti per ragioni essenzialmente strategiche, scoraggiando l'accesso al mercato dei rivali di minori dimensioni e stipulando con i concorrenti maggiori patti di non belligeranza talvolta rafforzati da licenze incrociate²⁷. In particolare, le distorsioni create da simili condotte sono particolarmente accentuate allorché i brevetti abbiano ad oggetto le tecnologie necessarie per adeguarsi a *standard* tecnici²⁸.

Al fine di assumere dati sul quadro economico sottostante alla materia delle *computer implemented inventions* in vista dei suoi interventi regolatori, la Commissione CE ha recentemente fatto eseguire uno studio in argomento ad un Istituto di ricerca indipendente²⁹. Dal *Report* emerge come sia ampiamente condivisa, nella letteratura economica degli ultimi anni, la convinzione dell'inadeguatezza di un sistema che offre identica protezione in tutti i campi dell'innovazione tecnologica, e dunque l'opportunità di avere strumenti di tutela differenziati a seconda del campo interessato³⁰. In particolare, è stato rilevato che l'estensione della tutela accordata dovrebbe tenere in conto i differenti costi di ricerca e sviluppo i quali, rispetto al tradizionale settore della meccanica, sono più elevati nel campo chimico (in particolare farmaceutico) e biotecnologico, e più ridotti in quello informatico e telematico.

²³ *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione)* del 20 febbraio 2002, doc. COM(2002) 92 def. Sulla *Proposta di direttiva* v. più ampiamente *infra*, § 4.

²⁴ Cit. alla nota 19.

²⁵ MERGES, *Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents*, in *75 Tennessee L. Rev.*, 1994, 1; ID., *Who Owns the Charles River Bridge? Intellectual Property and Competition in the Software Industry*, disponibile al sito www.sims.berkeley.edu.

²⁶ O' DONOGHUE, SCOTCHMERE, THISSE, *Patent Breadth, Patent Life and the Pace of Technical Progress*, in *7 Econ. & Manag. Strategy*, 1998, 16.

²⁷ BARTON, *Paradigms of Intellectual Property/Competition Balances in the Information Sector*, OECD Report, DAF/CLP (98) 18, 1998, 295 ss.; JAFFE, *The US Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process*, National Bureau of Econ. Research, Cambridge (MA), 1999, 60.

²⁸ Un esempio emblematico è costituito dalle centinaia di brevetti relativi alle tecnologie relative agli *standard* per la telefonia mobile, la grande maggioranza dei quali è detenuta da poche imprese che li sfruttano cumulativamente anche grazie a licenze incrociate. Benché in Europa e negli Stati Uniti siano stati costituiti organismi tecnici con il compito di amministrare quei brevetti e di garantire agli operatori del settore (che necessariamente devono uniformarsi allo *standard*) la concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, non tutti i titolari di brevetti rinunciano a perseguire politiche volte alla negoziazione separata, con ciascun operatore, di licenze del loro portafoglio di brevetti.

²⁹ HART, HOLMES, RIED, *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*, Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106, Report to the European Commission on behalf of IP Institute, London, 2000, ove ampie citazioni.

³⁰ La diversa protezione accordata, rispetto alle normali invenzioni, a biotecnologie, microorganismi, semiconduttori, farmaci, banche dati (oltre che al design, alle varietà vegetali e ai modelli di utilità) può essere vista come il riflesso di un simile orientamento.

tico³¹. In questi ultimi settori, in effetti, l'innovazione, complessivamente considerata, è decisamente più rapida, ma i progressi appaiono discendere da piccoli avanzamenti successivi, molto vicini nel tempo, ciascuno dei quali è largamente debitore dei precedenti. Inoltre, i costi di produzione sono molto più bassi e le economie di scala (soprattutto nella distribuzione) assai maggiori. Diverse analisi hanno poi sottolineato il ruolo svolto dagli effetti di *network* nel mercato dei prodotti che sfruttano tecnologie *computer implemented*. È noto che il successo commerciale di molti di quei prodotti dipende dall'estensione della rete degli utilizzatori, frenata dal mancato o tardivo affermarsi di un unico standard. L'imporsi di una tecnologia come *standard* legale o di fatto³² è dunque un risultato efficiente, ma il fatto che l'uso di quella tecnologia divenga essenziale per poter accedere al mercato richiede un esercizio regolamentato dei diritti di esclusiva brevettuale che ad essa si riferiscono, analogamente a quanto accade per le *essential facilities*. Una gestione indipendente dei *pool* di brevetti e la loro concessione obbligatoria in licenza a condizioni eque e non discriminatorie, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione della concorrenza, sono stati indicati come presupposti necessari per assicurare un assetto sufficientemente competitivo al mercato ed evitare la creazione di insormontabili barriere all'ingresso³³. Sia le analisi svolte per conto della Commissione, sia quelle effettuate dal Max-Planck-Institut e dal Fraunhofer Institut per conto del Ministero federa-

le tedesco dell'economia e della tecnologia³⁴ sottolineano il ruolo crescente assunto nel settore dai sistemi *open source*, rilevando che la condivisione gratuita di informazioni resa possibile dall'assenza di protezione ha portato al crearsi di una sorta di risorsa collettiva, alimentata e sfruttata da un gran numero di soggetti fra i quali non mancano grandi imprese, dando luogo ad un'offerta più ampia che arreca innegabili vantaggi ai consumatori. E, soprattutto nel rapporto tedesco, si esprime la preoccupazione che, se si ampliano le possibilità di brevettazione delle *computer implemented inventions* discostandosi dagli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza dell'UEB per uniformarsi al modello statunitense, si possa arrivare ad un ridimensionamento del ruolo svolto dai sistemi *open source* rispetto a quelli proprietari. Rischio più accentuato ove le rivendicazioni non siano concesse e tutelate in maniera rigorosa, ma estendendo la protezione oltre l'effettivo apporto innovativo.

Un'indagine sull'opportunità di proteggere i *business methods* attraverso il sistema brevettuale è stata effettuata anche dal *Patent Office* britannico. Nelle *Conclusioni*³⁵, vengono riportati risultati analoghi a quelli emergenti dai Rapporti precedentemente citati e ampiamente coincidenti sono anche le valutazioni che ne vengono tratte. Il Governo britannico, ad esempio, sostiene che il livello di protezione brevettuale fino ad allora accordato al *software* non abbia creato ostacoli all'affermazione dei sistemi *open source*, e afferma a chiare lettere

“il principio che i brevetti sono per l'innovazione tecnologica: il software non dev'essere brevettabile in assenza di innovazione tecnologica, e l'innovazione tecnologica non deve cessare di essere brevettabile per il solo fatto di essere relativa ad un software”.

Sulla brevettabilità dei *business methods*, l'indagine ha registrato dissensi quasi unanimi ove non siano assistiti da computer e non vi sia innovazione tecnologica. La conclusione del Governo britannico è che, non essendo dimostrata la loro capacità di favorire l'innovazione, essi debbano rimanere esclusi dalla brevettazione.

Solo sullo sfondo restano le esigenze di tutela delle imprese del settore. Quantunque la Commissione CE abbia riconosciuto che i brevetti “possono dar modo alle PMI di partecipare con successo alle gare d'appalto, facilitarne l'introduzione in borsa e aumentarne il valore in caso di acquisizione”³⁶, il brusco ridimensionamento delle prospettive di crescita della *new economy* ha fatto sì che a premere per l'introduzione nell'ordinamento europeo di presupposti di brevettabilità allineati con quelli previsti negli Stati Uniti siano rimaste soprattutto le imprese europee di maggiori dimensioni (soprattutto del settore delle telecomunicazioni), che rischiano di trovarsi la strada sbarrata dai brevetti delle loro rivali nel mercato nordamericano e di dover competere invece con loro in un mercato europeo in cui non viene concessa analoga protezione.

Si noti peraltro che, ove il fondamento di questa disparità di trattamento venisse rinvenuto in un divieto di brevettazione per le *computer implemented inventions* disposto essenzialmente in ragione dell'oggetto dell'invenzione (come potrebbe suggerire la lettura dell'art. 52(2) CBE), e non della carenza dei tradizionali requisiti di brevettabilità, gli Stati dell'Unione Europea potrebbero essere accusati di non aver dato attuazione all'art. 27(1) TRIPS³⁷, in base al quale, “fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3”³⁸,

“possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale”.

precisandosi inoltre che “il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base... al settore tecnologico”.

³¹ MANSFIELD, *Patents and Innovation*, in *32 Managem. Science*, 1986, 173 ss.; SCHERER, *New Perspectives on Economic Growth and Technological Innovation*, Brookings, 1999.

³² Esempi di *standard* del primo tipo possono essere costituiti dal PAL per le trasmissioni televisive a colori, dai GSM, GRPS e UMTS per la telefonia mobile, dagli MPEG e MPEG-II per la compressione di file video, dal DVD per i supporti e i lettori di quei file; esempi di *standard* di fatto sono i software proprietari “Windows” e “Office”, che si sono affermati, anche grazie ad effetti di *lock-in* con i prodotti *hardware*, presso la stragrande maggioranza degli utilizzatori, rendendo difficoltoso l'accesso al mercato degli applicativi non compatibili.

³³ SHAPIRO e VARIAN, *Information Rules: A strategic Guide to the Network Economy*, Cambridge (Mass.), 1999; SHEREMATA, *Barriers to Innovation: Monopoly, Network Externalities and the Speed of Innovation*, in (42) *Antitr. Bull.*, 1997, 937.

³⁴ *Micro- and Macroeconomic Implication of the Patentability of Software Innovations. Intellectual Property Rights in Information Technologies between Competition and Innovation*, Karlsruhe, 2001.

³⁵ Datate marzo 2001 e disponibili al sito www.patent.gov.uk/about/consultations/conclusions.

³⁶ *Scheda di valutazione dell'impatto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione)* del 20 febbraio 2002, doc. COM(2002) 92 def.

³⁷ Accordo sui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, in *Gazz. Uff.*, suppl. ord., vol. II, 10 gennaio 1995 e in *GUCE* L 336, 23 dicembre 1994, p. 1.

³⁸ Riguardanti le invenzioni contrarie all'ordine pubblico o alla moralità pubblica; quelle atte a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o ad evitare gravi danni ambientali (§ 2); i metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici anche veterinari; i vegetali e animali (tranne i microorganismi) e i processi essenzialmente biologici per la loro produzione (§ 3).

La soluzione europea: la Proposta di direttiva

Una volta raccolti ed elaborati i risultati delle ricerche e degli studi da lei commissionati, ed esaurite le consultazioni condotte negli ambienti interessati, la Commissione CE ha emanato, nei primi mesi del 2002, una *Proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*³⁹. Nella *Relazione* che la accompagna, si afferma che il mercato del *software* ha conosciuto negli ultimi anni una crescita costante, le cui potenzialità "sono accresciute dalla sempre maggiore importanza del commercio elettronico nella società dell'informazione basata su Internet". L'industria del *software*, peraltro, appare avere "ormai raggiunto uno stadio di maturità", nel quale nuovi progressi sono sempre più ardui e costosi da conseguire e, al contempo, è più facile che le innovazioni siano copiate.

La Commissione dichiara di avere piena fiducia nell'efficienza del sistema brevettuale: "il brevetto - si legge nella *Relazione* - ha una funzione essenziale di tutela delle innovazioni tecniche in generale" e i principi sui quali si fonda il sistema brevettuale europeo "si sono dimostrati efficaci per tutti i tipi d'invenzione" ai quali, in quel sistema, è accordata tutela. "Il brevetto è un incentivo ad investire il tempo e i capitali ne-

cessari e stimola l'occupazione. L'insieme della società trae benefici dalla divulgazione di un'invenzione, che produce un progresso tecnologico da cui altre invenzioni potranno scaturire".

Quando però si tratta di stabilire se queste valutazioni siano applicabili anche alla tutela brevettuale delle invenzioni attuate mediante elaboratori, la *Relazione* mostra che la Commissione ha ancora notevoli incertezze e che molti sono gli interrogativi rimasti aperti. L'inevitabile punto di partenza è che "la situazione giuridica attuale è ambigua", in quanto la Convenzione sul Brevetto Europeo e, di conseguenza, le legislazioni nazionali escludono dalla brevettabilità i programmi per elaboratori "in quanto tali", ma ciò non ha impedito all'Ufficio Europeo dei Brevetti e agli Uffici nazionali di concedere "migliaia di brevetti" per invenzioni attuate mediante computer, in particolare in "settori chiave della tecnologia dell'informazione, ossia l'elaborazione dei dati digitali, il riconoscimento, la rappresentazione e la conservazione dei dati". Per di più, ad una sostanziale identità delle norme convenzionali e nazionali relative ai presupposti di brevettabilità delle *computer implemented inventions* si accompagnano significative differenze interpretative nell'applicazione giurisprudenziale ed amministrativa, con la conseguenza che un brevetto relativo alla

medesima invenzione può essere concesso in un Paese membro e non in un altro, creando rilevanti ostacoli al buon funzionamento del mercato interno⁴⁰. E "la mancanza di una precisa definizione dei requisiti di brevettabilità" è considerata "fortemente penalizzante" anche dagli ambienti industriali interessati.

Nell'individuare la soluzione da adottare come modello di legge uniforme la Commissione si mostra peraltro estremamente prudente. Dalle ricerche e dalle consultazioni condotte emergono infatti profonde divergenze "tra quanti vorrebbero limitare rigorosamente i brevetti relativi al *software* (o vietarli del tutto) e i fautori di un'armonizzazione ad un livello più o meno corrispondente allo *status quo* definito dalla prassi corrente e dalla giurisprudenza dell'UEB". La Commissione prende atto della circostanza che le risposte a favore del *software* libero "prevalgono numericamente", ma sottolinea anche che la soluzione opposta può essere ritenuta prevalente ove si guardi al "peso economico" delle imprese interessate⁴¹ "tenendo conto del totale dei posti di lavoro e degli investimenti in gioco", e ciò anche in considerazione del fatto che le piccole e medie imprese del settore si sarebbero dimostrate poco informate circa le opportunità offerte dal sistema brevettuale quale strumento sia di protezione dei prodotti, sia di informazione tecnica.

Nemmeno dal raffronto con l'esperienza statunitense appaiono emergere molti punti fermi. La Commissione CE rileva anzitutto che il ricorso in quell'ordinamento a criteri eccessivamente laschi nella valutazione dei presupposti di brevettabilità appare aver condotto alla concessione di un ampio numero di "brevetti manifestamente privi di validità", in particolare sotto il profilo dell'attività inventiva. Poi prende una posizione netta sulla questione della brevettabilità degli algoritmi: "la semplice esistenza di un algoritmo"⁴² non costituisce un criterio utile per distinguere le materie brevettabili da quelle non brevettabili", con la conseguenza che "un algoritmo considerato come un'entità teorica isolata dal contesto di un ambiente fisico, e di cui è pertanto impossibile inferire gli effetti, ha un carattere intrinsecamente non tecnico e non può quindi essere considerato un'invenzione brevettabile".

Infine, la Commissione ricorda come gli studi economici abbiano chiarito che i brevetti relativi a *computer implemented inventions* appaiono idonei a "rafforzare la posizione di mercato delle grandi

³⁹ Cit. alla nota 23.

⁴⁰ La *Relazione* pone l'accento soprattutto sulla situazione esistente in Gran Bretagna e in Germania, muovendo dall'osservazione che la maggior parte della giurisprudenza nazionale in materia di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici è stata sviluppata dai tribunali di quei due Stati. E viene messo in luce che se nella giurisprudenza britannica "un'invenzione relativa ad un programma per elaboratore che consista, ad esempio, in un metodo per attività commerciali o in un'attività intellettuale è considerata non brevettabile anche se può esservi riconosciuto un contributo tecnico", quella tedesca non ha invece escluso che "metodi commerciali presentanti un aspetto tecnico possano essere brevettabili, anche se il solo contributo dato dall'invenzione è di carattere non tecnico", pur avendo più recentemente chiarito (BGH 12 ottobre 2001, X ZB 16/00) che "un contributo tecnico inventivo è presupposto essenziale di un'attività inventiva".

In effetti, se la Corte federale dei Brevetti tedesca ha stabilito (*Automatic Sales Control*, in GRUR, 1999, 1078 e *Sprachanalyseeinrichtung*, in GRUR, 2000, 930) che un *business method* consistente in un *software* destinato a girare su un normale computer può apportare un contributo tecnico (consistente nel controllo degli *input* e nella loro esecuzione automatica), la giurisprudenza britannica è rimasta fedele all'impostazione espressa nel caso *Merrill Lynch* (in RPC 561, CA, 1989), che ha escluso la brevettabilità di *computer implemented inventions* che pure apportino un contributo tecnico ove abbiano ad oggetto un metodo commerciale per il solo fatto che si tratta di trovati non brevettabili. E nella successiva decisione della *High Court* britannica relativa al caso *Fujitsu* (in RPC 511, Pat. Ct., 1996), poi confermata in appello (RPC 608, CA, 1997), così come in precedenza nelle decisioni *Hitachi* (RPC 415, 1991), *Wang Laboratories* (RPC 463, 1991) e *Raytheon* (RPC 427, 1993), una domanda di brevetto relativa ad un sistema di compilazione che girava su un computer era stata respinta in quanto il suo unico contributo allo stato della tecnica era nel campo della programmazione, senza che potesse essere ravvisato alcun ulteriore effetto tecnico. Sul contrasto fra l'orientamento accolto nell'ordinamento britannico e la soluzione seguita dall'UEB cfr. le *UK Patent Office Guidelines*, I.1.28. Per un'analisi della giurisprudenza tedesca cfr. NACK, *Sint jetzt computerimplementierte Geschäftsmethode patentfähig?*, in GRUR Int., 2000, 853.

⁴¹ Come è detto nella scheda *Prevedibile incidenza economica della proposta*, annessa alla *Proposta di direttiva*, "attualmente circa il 75% dei brevetti di *software* in Europa è detenuto da grandi imprese, spesso non europee".

⁴² Inteso come "una sequenza dettagliata di azioni destinate ad eseguire un determinato compito", di natura sia tecnica che non tecnica.

imprese" e ad innalzare i costi transattivi imposti dalla necessità di effettuare ricerche di anteriorità, individuare gli eventuali titolari di brevetti anteriori e negoziare con loro licenze onerose. Resta tuttavia indimostrato che questi effetti negativi siano più che compensativi degli effetti positivi derivanti dalla brevettabilità delle invenzioni di cui si tratta, così che occorre rassegnarsi a prendere atto che "nessun tentativo di rafforzare la tutela della proprietà intellettuale nel settore del *software* può pretendere di basarsi su solide argomentazioni economiche".

La montagna e il topolino?

Le considerazioni che precedono stanno alla base della soluzione proposta dalla Commissione CE, che può essere definita minimalista. La scelta preferibile è infatti parsa quella del "mantenimento dello *status quo* (come definito nella giurisprudenza dell'UEB)", nel senso che le invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici possono essere considerate brevettabili solo ove abbiano un carattere tecnico. La Commissione ha ritenuto opportuno non discostarsi, almeno in un primo momento⁴³, dai principi generali del diritto europeo dei brevetti, quali si sono storicamente configurati, e quindi non estendere la brevettabilità a programmi per elaboratori o metodi commerciali "in quanto tali", essendo ancora controversi gli effetti economici che potrebbero derivare da una simile soluzione. Perché quei programmi o metodi possano essere brevettati occorre che essi soddisfino le generali condizioni di brevettabilità, venendo in particolare precisato che l'attività inventiva presuppone che l'invenzione arrechi un contributo tecnico.

La *Proposta di direttiva* si limita dunque

a fornire⁴⁴ la definizione di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" come

"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 vista⁴⁵ una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore";

a ribadire⁴⁶ in forma sintetica i generali presupposti di brevettabilità:

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

e a disporre⁴⁷ che gli Stati membri assicurino che "affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico". "Contributo tecnico" che a sua volta è definito⁴⁸ come "un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente della materia", chiarendosi inoltre⁴⁹ che esso viene 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". Infine, si precisa⁵⁰ che le rivendicazioni dei brevetti di cui si tratta possono essere sia di prodotto⁵¹, sia di procedimento⁵².

Se leggiamo la *Proposta di direttiva* nella prospettiva tradizionalmente dettata dall'art. 52 CBE e dalle norme nazionali che ne hanno dato attuazione (e cioè che esistono invenzioni non brevettabili per il loro oggetto "considerato come

tale" perché prive dei caratteri necessari per essere qualificate anzitutto "invenzioni", in base a una definizione che affianca ai requisiti della novità e dell'attività inventiva quello della "applicazione industriale"), le previsioni che impongono di valutare la sussistenza del "contributo tecnico" nell'ambito del solo giudizio di originalità dell'invenzione⁵³, ancorché allineate a quelle inserite nell'ultima versione delle *Guidelines* dell'UEB, possono apparire eterodosse o comunque ridondanti. Dire infatti che il contributo tecnico allo stato dell'arte non dev'essere giudicato ovvio dall'esperto del ramo significa ribadire la regola generale di valutazione dell'attività inventiva valida per qualsiasi sorta di contributo. Ciò che si richiede in più perché la *computer implemented invention* sia originale è che quel contributo sia "tecnico": questione che però, prima di essere sottoposta allo scrutinio di cui all'art. 56 CBE, dovrebbe già esser stata risolta attraverso la verifica che l'invenzione può essere considerata tale ai sensi dell'art. 52(2) CBE.

La non coincidenza fra le invenzioni escluse dalla brevettabilità in base all'art. 52(2) CBE e quelle non brevettabili - *ex art. 57 CBE* - perché non atte ad avere un'applicazione industriale, e le ulteriori complicazioni interpretative generate dall'art. 52(3) CBE, inducono in effetti a ritenere che la non brevettabilità di metodi commerciali, programmi per elaboratori e altre *computer implemented inventions* sia dettata avendo riguardo al loro oggetto e non alla carenza di industrialità. Anche perché è difficile ricomprendere quelle invenzioni nel novero di quelle che non possono essere "fabbricate o utilizzate in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola" di cui all'art. 57 CBE.

La previsione della *Proposta di direttiva* secondo cui il "contributo tecnico" deve essere apprezzato nell'ambito del giudizio di originalità appare allora obbedire prevalentemente all'esigenza di evitare discussioni riguardo all'ipotetica mancata attuazione dell'art. 27(1) TRIPS (il quale come si è visto impone agli Stati aderenti di assicurare la protezione brevettuale "in tutti i campi della tecnologia", con espresso divieto di discriminazioni "in base al settore tecnologico") in maniera più netta di quanto avverrebbe se la valutazione del "carattere tecnico" fosse effettuata al fine di escludere la brevettabilità di un'invenzione perché il suo oggetto in quanto tale non appartiene a un settore della tecnologia⁵⁴. Nella *Relazione* un simile intento non viene esplicitato; tut-

⁴³ Gli artt. 7 e 8 della *Proposta di direttiva* prevedono l'ormai consueto sistema di monitoraggio dell'impatto economico dell'uniformazione legislativa, in questo caso con riguardo agli effetti delle invenzioni relative a *computer implemented inventions* sull'innovazione, sulla concorrenza e sulle imprese europee interessate, sui quali la Commissione è chiamata a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali attraverso le quali viene data attuazione alla direttiva.

⁴⁴ All'art. 2.a).

⁴⁵ Nel senso di *prima facie*.

⁴⁶ All'art. 4.1.

⁴⁷ All'art. 4.2.

⁴⁸ All'art. 2.b).

⁴⁹ All'art. 4.3.

⁵⁰ All'art. 5.

⁵¹ Inteso come "elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato".

⁵² Inteso come processo realizzato dal prodotto mediante l'esecuzione di un *software*.

⁵³ Si noti che nel *Commento dei singoli articoli della direttiva* annesso alla *Proposta di direttiva* è affermato, *sub art. 2*, che "la presenza di un 'contributo tecnico' deve essere valutata non in relazione con la novità, ma in quanto attività inventiva", aggiungendosi che "l'esperienza" avrebbe "dimostrato che questo criterio è più semplice da applicare in pratica".

⁵⁴ In questo senso cfr. SCHIUMA, *TRIPS and Exclusion of Software "as Such" from Patentability*, in 31 IIC, 2000.

tavia, esso traspare abbastanza chiaramente dal sesto *considerando* premesso alla *Proposta di direttiva*, che si occupa diffusamente dei rapporti fra le disposizioni nazionali e comunitarie e l'art. 27(1) TRIPs:

"la Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). L'art. 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implicino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi valgono di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici".

La soluzione, adottata nella *Proposta di direttiva*, di spostare la valutazione del "contributo tecnico" dal piano dell'industrialità (o dell'oggetto dell'invenzione ex art. 52(2) CBE) a quello dell'attività inventiva ha comunque l'effetto di rendere il giudizio di cui si tratta più simile a quello condotto nell'ordinamento statunitense, ove come si è visto non esiste un requisito di "technical contribution", e le decisioni sulla brevettabilità sono incentrate sulla valutazione della sussistenza della "utility" e di un sufficiente livello di attività inventiva. In questa prospettiva, le ragioni addotte nell'ordinamento statunitense per negare tutela a una *computer implemented invention* potrebbero trovare applicazione nella valutazione relativa alla sussistenza del "contributo tecnico" di cui alla *Proposta di direttiva*, anche se ovviamente non sempre potrebbe valere il contrario.

Quanto agli elementi da tenere in considerazione nella valutazione, il *Commento* allegato alla *Proposta di direttiva* chiarisce⁵⁵ che

"un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici in cui il contributo allo stato dell'arte non ha carattere tecnico sarà considerata non implicante un'attività inventiva anche se il contributo (non tecnico) allo stato dell'arte non è ovvio. Nel valutare l'attività inventiva, i criteri applicati per determinare ciò che costituisce stato dell'arte e quali siano le conoscenze della persona competente sono gli

stessi applicati nel valutare l'attività inventiva in generale (cfr. per esempio art. 56 CBE, seconda frase)".

Il *Commento* sottolinea poi che la regola, dettata dall'art. 4.3 della *Proposta di direttiva*, secondo cui nel determinare il contributo tecnico l'invenzione deve essere valutata nel suo insieme, è conforme al principio, espresso dalla Commissione di ricorso dell'UEB⁵⁶, in base al quale le caratteristiche tecniche e non tecniche oggetto di una rivendicazione non devono essere soppesate al fine di stabilire quali di esse siano le più rilevanti, ma vanno guardate unitariamente, con la conseguenza che la brevettazione può essere negata per carenza di sufficiente contributo tecnico solo ove la rivendicazione abbia ad oggetto esclusivamente caratteristiche non tecniche. Come chiarisce il *Commento*⁵⁷, con particolare riguardo alla brevettabilità dei *business methods*,

"un'invenzione che presenta aspetti che rientrano in un campo di quelli esclusi dall'art. 52, paragrafo 2 (ad esempio un metodo per attività commerciali) resta brevettabile se costituisce un contributo tecnico non ovvio. Tuttavia, se non vi è un contributo tecnico, per esempio se il contributo allo stato dell'arte consiste interamente in aspetti non tecnici, come nel caso in cui il contributo allo stato dell'arte consistesse unicamente in un metodo per attività commerciali, non v'è alcunché da brevettare. Questa concezione ha come conseguenza logica che, sebbene una rivendicazione valida possa comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, le caratteristiche puramente non tecniche non possono essere oggetto di monopolio isolatamente dalle caratteristiche tecniche".

Qualche ulteriore indicazione riguardo alla brevettabilità dei *business methods* in base alla *Proposta di direttiva* può essere poi ricavata dalle risposte fornite alle *frequently asked questions* sulla *Proposta di direttiva*⁵⁸. Alla domanda se la *Proposta* includa previsioni disciplinanti i *business methods*, il sito della Commissione risponde che

"la proposta non si occupa direttamente della brevettabilità di *business methods*. Ciò in quanto le consultazioni hanno chiaramente indicato che vi è una generale soddisfazione per la situazione attuale, nella quale *business methods* "puri" (cioè metodi che non hanno carattere tecnico) non sono brevettabili. Tuttavia, nella pratica alcune invenzioni aventi ad oggetto *business methods* possono ricadere nella definizione di "invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici". Queste invenzioni potrebbero essere ritenute coerenti

con la proposta di direttiva, ed in particolare brevetti potrebbero essere concessi solo per invenzioni che arrecano un "contributo tecnico".

Il *Commento* richiama infine in quali termini il concetto di "contributo tecnico" è stato elaborato dalla giurisprudenza della Commissione di ricorso dell'UEB⁵⁹, ricordando che, in base ad un orientamento ormai consolidato, esso può risultare: "(a) dal problema all'origine dell'invenzione rivendicata e da questa risolto; (b) dai mezzi, ossia dalle caratteristiche tecniche, che costituiscono la soluzione del problema in questione; (c) dagli effetti ottenuti nella soluzione del problema in questione; (d) dalla necessità di considerazioni tecniche per giungere all'invenzione rivendicata".

Il bello viene ora

Molte delle soluzioni offerte dalla *Proposta di direttiva* appaiono condivisibili. In particolare, i limiti entro i quali viene ammessa la brevettazione delle *computer implemented inventions* e, fra queste, dei *business methods* obbediscono all'esigenza di costruire un diritto comunitario uniforme in maniera non traumatica, allineando i diritti nazionali alle soluzioni accolte nella giurisprudenza della Commissione di ricorso dell'UEB, superando il conflitto emerso fra le più recenti decisioni rese negli ordinamenti tedesco e britannico e prevenendo eccessive eterodossie da parte delle altre giurisprudenze locali, il tutto senza cedere alle suggestioni dell'esperienza statunitense più criticate dagli ambienti economici interessati, non solo in Europa. Anche la scelta, indubbiamente singolare rispetto all'impostazione teorica consolidata, di incanalare il dibattito relativo alla brevettabilità delle *computer implemented inventions* sulla valutazione dell'attività inventiva, con ogni probabilità dettata anche dalla necessità di scongiurare il rischio di contestazioni per il mancato rispetto del dettato dell'art. 27(1) TRIPs, potrà comunque rivelarsi utile per giungere ad un'impostazione definitiva in grado di proporsi come modello universale. Sarà infatti più agevole per il legislatore comunitario recepire gli esiti tuttora incerti del dibattito

⁵⁵ Sub art. 4.

⁵⁶ Cfr. in particolare le decisioni *Controlling Pension Benefits/PBS*, T 0931/1995, dell'8 settembre 2000 e *Koch & Sterzel*, T 26/86, del 21 maggio 1987.

⁵⁷ Sempre sub art. 4.

⁵⁸ Disponibili al sito web delle *Press releases* della Commissione.

⁵⁹ A partire dalla decisione *Vicom*, T 208/84, del 15 luglio 1986.

to in corso negli Stati Uniti, incentrato essenzialmente sulla carenza di *utility* e di *inventive step*. Il concetto di contributo tecnico appare in effetti facilmente plasmabile dall'evoluzione giurisprudenziale, e le guide interpretative finora fornite dalla Commissione e dalla giurisprudenza dell'UEB hanno le maglie sufficientemente larghe per consentire alla Commissione di ricorso dell'UEB aggiustamenti di rotta, in particolare se il vento d'oltreoceano a favore della brevettazione di *computer implemented inventions* che non forniscono un autonomo contributo tecnico continuasse a soffiare impetuoso.

Che questo possa essere l'effettivo punto d'arrivo appare tuttavia tutt'altro che sicuro. Anche negli Stati Uniti la discussione sull'opportunità di introdurre maggiori ostacoli alla brevettazione è accesa, e la maggior parte degli studi economici secondo i quali sarebbe opportuna una tutela differenziata a seconda dell'oggetto dell'invenzione è stata elaborata proprio in relazione alle esperienze di quel Paese. Certo, se si muove dalla concezione, che ha fatto molti proseliti anche al di qua dell'oceano, secondo cui la funzione dei diritti di proprietà intellettuale è essenzialmente quella di incentivare le attività di ricerca e sviluppo remunerando gli investimenti effettuati o, più semplicemente, il "sudore della fronte" di chi ha elaborato la soluzione da tutelare (come ad esempio è avvenuto per il diritto *sui generis* del costituente di banche dati, o per la valutazione di certi requisiti di brevettabilità delle biotecnologie), allora molte delle remore che si frappongono all'idea di accordare protezione anche ai *business methods* privi di contributo tecnico verrebbero meno. Un nuovo metodo commerciale, un'efficace strategia di *marketing*, un sistema gestionale o finanziario, possono in effetti richiedere rilevanti investimenti, moltissime ore di lavoro e magari anche copioso sudore per essere sviluppati, oltre che - in molti casi - una genialità inventiva non inferiore a quella richiesta per la brevettazione di invenzioni chimiche o meccaniche.

Se però, com'è probabile, il legislatore comunitario mirerà al raggiungimento di un assetto maggiormente rispondente agli inidiriizzi emersi delle più recenti analisi economiche e, soprattutto, agli interessi manifestati dagli ambienti economici interessati, una soluzione più variegata appare inevitabile. In Europa non vi sono giganti del software come negli Stati Uniti, e anche nelle attività commerciali e nelle tecnologie legate a Internet il divario è significativo. La so-

luzione indicata dalla *Proposta di direttiva* esclude la brevettazione di certe invenzioni relative a quei settori, mentre consente quella dell'innovazione *IT* e *telecom*, il che accontenta gli interessi più rilevanti in Europa.

Quel che è certo è che occorre un controllo dell'attività inventiva, sia in sede di concessione che nei giudizi di nullità, più rigoroso di quello svolto nell'ordinamento statunitense allorché il fenomeno delle *computer implemented inventions* è esploso. Arginata l'emergenza e finito il boom della *new economy*, le cose possono essere più semplici. L'esperienza degli Uffici brevetti si è accresciuta, sono state elaborate regole interpretative e soluzioni giurisprudenziali che hanno ridotto molte incertezze e indicato diversi punti fermi, il miraggio di poter far soldi facilmente con un brevetto Internet, raccogliendoli sul *capital market* o concedendo il brevetto in licenza, è da tempo svanito. E i brevetti concessi con troppa generosità, o relativi a soluzioni costituenti la mera applicazione in ambiente informatico di metodi o schemi concettuali già attuati in forme diverse, hanno svelato il loro effettivo valore allorché sono stati esercitati senza successo per arginare le pretese contraffazioni.

L'analisi dell'economia appare suggerire alcune linee di indirizzo per favorire

il raggiungimento di più corretti equilibri nel mercato. Sul piano regolatorio, occorre un attento monitoraggio sugli effetti di *network* e sull'affermazione degli standard, evitando che la sopravvivenza dei sistemi *open source* sia messa in discussione dall'esercizio dei brevetti relativi a tecnologie per sistemi proprietari, e assicurando effettivamente l'accesso al mercato a condizioni eque e non discriminatorie ove le tecnologie necessarie per l'attuazione di uno standard siano coperte da diritti di proprietà intellettuale. Nell'individuazione e nell'applicazione delle regole che disciplinano i presupposti di brevettabilità, appare auspicabile che la tutela sia accordata solo a soluzioni effettivamente inventive e sia ristretta alla specifica soluzione rivendicata, attraverso un'applicazione limitata del principio degli equivalenti, così da favorire l'innovazione di secondo grado senza ingabbiarla eccessivamente nei meccanismi della contraffazione dipendente.

È difficile fare previsioni su quanto occorrerà perché il quadro sia sufficientemente chiaro da consentire l'emanazione della versione definitiva della Direttiva: sembra comunque plausibile che, almeno per qualche anno, a trovare l'equilibrio sia chiamata la giurisprudenza dell'UEB e non il legislatore comunitario.

CTU sulla direttiva europea sulla brevettabilità del software

Luciano Bosotti

L'intervento è impostato come una fitizia CTU mirante a rispondere al quesito: "...se - prescindendo da ogni valutazione degli scopi e delle finalità della stessa - la Direttiva, nel testo approvato dal Parlamento europeo il 24 settembre 2003, sia suscettibile di valido recepimento nella normativa brevettuale italiana".

A titolo di premessa, si mette in luce la prospettiva affatto diversa in cui questa direttiva si muove rispetto ad altre che l'hanno preceduta in materia di proprietà intellettuale (ad es. riguardo all'applicazione del diritto d'autore ai programmi per elaboratore, alla tutela delle banche dati e delle topografie dei

circuiti a semiconduttore). Direttive, queste, miranti a perseguire, riguardo a temi per molti versi nuovi, un'armonizzazione legislativa fra stati membri che o non avevano ancora varato norme specifiche, o, pur avendo varato queste norme, si erano mossi in modo non uniforme. La presente direttiva si trova invece di fronte a circa venti anni di elaborazione "giurisprudenziale" - complessivamente armonica e in ogni caso sorretta da un'indubbia competenza tecnica - da parte dei Board of Appeal dell'Ufficio Europeo; istituzione che opera dal 1977 - in conformità a un testo legislativo uniforme, la CBE - per un insieme di stati membri che si so-

vrappone in modo quasi identico all'insieme degli stati membri dell'UE. La nuova direttiva si trova dunque di fronte ad un'alternativa molto stretta: o conferma nella sostanza l'orientamento dell'UEB (essendo così per molti versi pleonastica), o smentisce quest'orientamento (ed allora, prescindendo da ogni valutazione definitiva, rimette in discussione problemi che potevano considerarsi almeno in parte risolti, non contribuendo di certo alla trasparenza del sistema, scopo dichiarato della direttiva).

Si passa poi ad un esame di maggior dettaglio del testo approvato dal Parlamento Europeo. La definizione della materia trattata (art. 2(a)), che porterebbe a considerare la portata della direttiva come limitata alle invenzioni in cui convivono aspetti tecnici e non tecnici (in sostanza alle cosiddette "business invention"), finisce per essere contraddetta e/o modificata da almeno un'altra dozzina di definizioni dirette o indirette rintracciabili nel testo approvato il 24 settembre. Alcune di queste (ri)definizioni (ad es. articoli 2(b), 2 (ba) e (bb)) paiono mirare a ridefinire il concetto d'invenzione in generale, spesso in contrasto più o meno palese con la CBE, che pur la direttiva afferma di non voler modificare.

Particolare attenzione è portata agli artt. 4b, 6a e 5.1(d), che danno spazio a letture quantomeno inquietanti. Gli articoli in questione, così come modificati, sono infatti suscettibili di essere letti come tali da comportare l'esclusione dalla brevettabilità di qualunque soluzione tale da comportare miglioramenti nell'efficienza d'impiego dei sistemi elaborativi, arrivando persino ad esprimere un generale concetto di inapplicabilità dei brevetti – di qualunque natura ed argomento – di importanza rilevante; questo quasi il legislatore comunitario volesse raccomandare agli inventori di fare solo invenzioni di scarsa importanza. Ancora, le norme citate sembrerebbero imporre un onere di incorporare nella descrizione del brevetto relativo ad un'invenzione realizzabile tramite elaboratore (con una non meglio identificata rinuncia a far valere in proposito diritti esclusivi) un listato del relativo programma in forma eseguibile per il solo fatto che l'invenzione è di tale natura e non solo quando, così come già avviene nella prassi corrente, il listato è rilevante per l'intelligenza dell'invenzione. Sulla base di tali premesse, l'intervento si conclude dando risposta negativa al quesito posto alla base della fittizia CTU.

La protezione del software

Guido Maria Zerbi

Uno degli equivoci che spesso condizionano le discussioni sulla protezione dei programmi per computer (software), soprattutto in ambiti non specializzati, è la presunta contrapposizione tra diritto d'autore e brevetto. Negli ultimi mesi il Parlamento Europeo ha discusso una proposta di direttiva sulle Invenzioni realizzate per mezzo di elaboratore (in inglese Computer Implemented Inventions (CII)). In occasione di tale discussione, sono comparsi sulla stampa numerosi articoli e interventi in proposito, qualcuno dei quali confondeva, appunto, la protezione offerta dal diritto d'autore e quella eventualmente ottenibile per mezzo di brevetto.

È ormai universalmente accettato il fatto che il software sia protetto dal diritto d'autore, come tra l'altro stabilito dalla Direttiva Europea 91/250 EEC, che ha armonizzato le leggi europee in materia. Tale protezione nasce automaticamente con la creazione dell'opera, non è solitamente soggetta a tasse o a esame, ha estensione internazionale e protegge l'espressione dell'opera, quindi nel caso del software protegge il codice dalla copia non autorizzata. Tutti i software, che siano originali, sono degni di tale protezione e si considera che la duplicazione non autorizzata di un software non possa avvenire se non in seguito a un'azione illecita. Tutte queste caratteristiche non trovano riscontro nella tutela brevettuale, che a differenza del diritto d'autore, costituisce un monopolio, non è automatica, ma deve essere richiesta e ottenuta, è soggetta a pagamento e a esame, è limitata nel tempo e nell'estensione geografica.

Quanto sopra non esclude però che un'invenzione realizzata per mezzo o con l'ausilio di un software o di componenti software, possa essere brevettabile, purché ovviamente risponda a tutti i requisiti per la brevettabilità, ovvero sia nuova, inventiva e atta a sfruttamento industriale.

Ci sono soluzioni, realizzate per mezzo di software, che apportano miglioramenti tecnici equivalenti a modifiche dell'hardware (ovvero il sistema di elaborazione dati con cui il software viene eseguito). È il caso per

esempio di metodi di memorizzazione (es. memoria "cache"), metodi di compressione dati o di crittografia. L'effetto che queste tecniche comportano è di migliorare tecnicamente le funzionalità e le prestazioni dell'hardware su cui vengono applicate. Se tali tecniche fossero nuove e inventive, non ci sarebbe motivo per negarne la brevettabilità.

L'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) stabilisce, nelle sue "Guidelines for examination" per gli esaminatori, che "Sebbene i programmi per computer in quanto tali non possano essere brevettati, non può essere negata la brevettabilità di un'invenzione, che apporti un contributo tecnico all'arte nota, per il solo fatto che utilizzi un programma per computer nella sua implementazione". A tale proposito segnaliamo, tra le altre, due decisioni che hanno orientato la giurisprudenza dell'UEB in questo senso: sono la decisione T208/84 (denominata VI-COM) che introduceva il concetto di "Effetto tecnico" e la decisione T163/85 (BBC), che stabiliva la brevettabilità di un particolare segnale televisivo indipendentemente dall'apparecchio utilizzato per diffonderlo.

La suddetta esclusione dei "programmi per computer in quanto tali" deriva dall'art 52 della Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE) che recita:

Art 52

- 1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
- 2) The following in particular shall not be regarded as inventions:
...
programs for computers
...
- 3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject matter... only ...as such.

L'esclusione dalla brevettabilità dei programmi per computer, stabilita dal comma 2, ma solo "in quanto tali" come da correzione del comma 3, è compatibile con la pratica dell'UEB, che da diversi anni concede brevetti

per invenzioni realizzate anche per mezzo di software, purché queste "apportino un contributo tecnico all'arte nota". La necessità del carattere tecnico dell'invenzione è, per esempio, ricordata dalla Regole 27 e 29 della CBE. La R.27, in particolare stabilisce che la descrizione debba "specificare il campo tecnico a cui l'invenzione si riferisce" e "spiegare l'invenzione ... in modo che sia comprensibile il problema tecnico e la sua soluzione". La R.29 richiama la necessità di definire l'invenzione di cui si chiede protezione nei termini delle sue caratteristiche tecniche.

Il divieto della brevettazione di programmi per computer in quanto tali, è stato interpretato fino al 1998 come l'impossibilità di ottenere una rivendicazione che recitasse esplicitamente come soggetto "Un programma per computer". L'invenzione di software poteva essere rivendicata sostanzialmente in due modi:

- come metodo, o
- come sistema

Esempio di rivendicazione di Metodo:

A method for..., comprising the steps of:

- a) storing...;
- b) associating...;
- c) ...
- d) transmitting.

Esempio di rivendicazione di Sistema

A system for..., including:

- a) storage means for...;
- b) means for associating...;
- c) ...
- d) transmission means...

Le due modalità di rivendicazione sopra descritte rendono difficoltosa l'attuazione del brevetto contro eventuali contraffattori. Per avere contraffazione diretta di una rivendicazione di metodo, infatti, occorre che il metodo sia eseguito, ovvero che i passi definiti nella rivendicazione siano effettuati in sequenza. In realtà tale operazione non viene eseguita da chi produce il software o da chi lo vende o distribuisce, ma solo da chi esegue il software dopo averlo caricato sul computer, quindi dal cliente/utente. Per poter far valere il proprio brevetto contro il produttore o il distributore del software, il titolare del brevetto può appellarsi al "contributory infringement", sostenendo che la produzione o la vendita di tale software sia stata effettuata con il solo scopo

di eseguire il metodo, quindi di realizzare l'invenzione coperta da brevetto. Tale procedura però è molto complessa e non sempre praticabile. Basti ricordare che il "contributory infringement" non viene normalmente riconosciuto qualora la vendita e l'effettiva violazione avvengano in due nazioni diverse. Il titolare di un brevetto avrebbe maggior vantaggio da uno strumento che permettesse di chiamare in causa direttamente il produttore e il distributore del software che sia in violazione del brevetto.

Le stesse considerazioni valgono per le rivendicazioni di sistema, per le quali si ha contraffazione solo quando il software è installato ed eseguito su un sistema. Solo l'insieme del sistema hardware e del software caricato costituisce contraffazione diretta, mentre con la vendita separata di hardware e software, per quest'ultimo si può configurare solamente il "contributory infringement", qualora le condizioni lo permettano e con i problemi sopra descritti.

Nel 1998, la giurisprudenza dell'UEB in materia compie una svolta con la decisione 1173/97 (e la gemella 935/97, entrambe denominate IBM) con la quale per la prima volta viene ammessa una rivendicazione che reciti esplicitamente "A computer program product...". Tale rivendicazione non amplia il campo della brevettabilità e non modifica i requisiti necessari perché un'invenzione sia brevettabile. Permette, però, di ottenere uno strumento diretto che estenda la protezione diretta al software, sia esso caricato su computer, registrato su supporto fisico (es. magnetico o ottico) oppure trasmesso tramite cavo (es. internet) o etere (es. satellite).

Un esempio di rivendicazione di software è la seguente:

"A computer program comprising computer program code means adapted to perform all the steps of claim X when said program is run on a computer"

dove la rivendicazione X definisce un metodo.

Come si nota, la rivendicazione non fa altro che richiamare il metodo definito nelle rivendicazioni precedenti, quindi brevettabile secondo i requisiti abituali, ma lo rende indipendente dalla sua esecuzione. Pur non essendo una vera rivendicazione dipendente, risulta evidente che non può allargare il campo della brevettabilità

a invenzioni non tecniche. Ciò è ricordato esplicitamente dall'enunciato della decisione, che stabilisce: "A computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer, brings about a technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run". Quindi, la rivendicazione di un programma per computer non deve essere esclusa dalla brevettabilità, qualora tale programma, eseguito su un computer, realizzi un effetto tecnico, che non sia la mera interazione tra hardware e software. Viene quindi introdotto il concetto di "further technical effect", ovvero effetto tecnico ulteriore.

In alcune giurisdizioni la rivendicazione citata sopra potrebbe essere criticata per la sua "immaterialità". Per ovviare a tale problema si può aggiungere una rivendicazione che comprenda il "supporto" su cui il programma viene distribuito, stando attenti a non limitarsi nella definizione di supporto.

Un esempio di tale rivendicazione di programma su supporto fisico è la seguente:

"A computer program as defined in claim Y embodied on a computer readable medium"

dove Y è una rivendicazione di programma, come definita sopra.

Si noterà che la definizione "computer readable medium" (mezzo leggibile da computer) è volutamente ampia e include, oltre a supporti magnetici o ottici, come ad esempio dischetti o CD-ROM, anche mezzi di trasmissione, quali la rete o le trasmissioni via etere, purché siano in un formato "leggibile" da computer. La Direttiva CII in discussione al Parlamento Europeo si pone l'obiettivo di armonizzare le legislazioni europee in tema di brevettabilità del software. La prima lettura da parte del Parlamento Europeo ha introdotto una serie di emendamenti che andranno analizzati a fondo per permettere di ottenere il risultato prefissato, cercando di combinare la pratica corrente e gli interessi degli inventori con le legittime aspettative di una corretta circolazione e diffusione della tecnologia. È difficile al momento attuale prevedere quali potranno essere gli sviluppi di tale discussione.

Mala tempora

Gian Giuseppe Masciopinto

Il giorno 24 settembre, 2003 (chissà perché a settembre succede sempre qualche cosa di infausto) è stata approvata dal parlamento Europeo la proposta di direttiva relativa alla "Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di Elaboratori Elettronici"⁽¹⁾.

La proposta scontenta tutti (fautori e contrari della brevettabilità delle invenzioni di cui sopra) e questo è, forse, l'unico elemento positivo in quanto rende improbabile che il testo approvato prosegua il suo iter senza ulteriori emendamenti, ma, comunque, sollecita alcune riflessioni e conclusioni.

Innanzitutto, salta all'occhio come la proposta di direttiva, così come approvata dal Parlamento Europeo, stravolga le motivazioni che stavano alla base del memorandum esplicativo della stessa⁽²⁾.

Infatti, a fronte del lodevole intento di armonizzare la legislazione e soprattutto la pratica di concessione dei brevetti come attuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) con i comportamenti giurisprudenziali dei vari Paesi della Comunità Europea, la direttiva si presenta, già nella parte introduttiva con un nuovo emendamento (Amendment 95, Recital 7b) in cui il Parlamento Europeo⁽¹⁾ critica la sostanza del comportamento dell'EPO non solo in relazione alle invenzioni attuate per mezzo di Elaboratori e in relazione alle invenzioni biotecnologiche, citando il brevetto EP695351, ma anche la pratica dell'EPO di incassare tasse per la concessione dei brevetti.

Sorgono spontanee a questo punto almeno due considerazioni:

Mala Tempora

- per la brevettabilità delle nuove tecnologie;
- per la credibilità dell'EPO, guarda caso l'unico elemento unificante in Europa per ciò che riguarda la brevettabilità;

e una domanda

- a cosa punta il Parlamento Europeo?

Ma a tale domanda, forse, una risposta arriva proprio dalla lettura dei vari articoli della direttiva, così come emendati.

Il Parlamento, infatti, propone una nuova definizione di industria per ciò che riguarda le leggi brevettuali (Amendments 38, 44 and 118 - Article 2, point (bb)) che letteralmente recita:

- "industria" ai sensi della normativa sui brevetti va interpretata come una produzione automatizzata di beni materiali.

Una tale definizione, di tipo generale, implica o suggerisce di precludere la brevettabilità all'industria che produce servizi e/o che produce prodotti software sotto forma di supporti per elaboratore ivi inclusi, naturalmente, supporti programmati per telefono (SIM programmate), per auto (ROM per centraline auto) e così via.

Ma il Parlamento non si limita a ciò.

In un ulteriore articolo (Amendment 76 - Article 6a)⁽¹⁾ inserisce una nuova concezione: "l'uso di una tecnica brevettata ... necessario per un fine importante... non [sia] è considerato una violazione di brevetto".

E, tanto per concludere, il Parlamento negli articoli finali introduce anche la necessità di riconsiderare la durata dei brevetti. Infatti, in uno degli ultimi articoli (Amendment 92 - Ar-

ticle 8, point (b)) emenda un precedente testo inserendo anche la verifica della durata dei brevetti.

A questo punto, il quadro è sostanzialmente completo e permette di rispondere alla domanda iniziale: la direttiva così come approvata è un attacco frontale alla brevettabilità; un attacco che, sotto mentite spoglie, quella delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, cerca di ridimensionare se non annullare la brevettabilità, uno degli strumenti fondamentali dell'industria, di tutta l'industria, per proteggere i propri investimenti.

In sintesi: MALA TEMPORA per la brevettabilità.

Per concludere, la situazione attuale, a mio parere, deriva da una mancata attenzione ad azioni di formazione e informazione nei confronti sia degli organi di stampa che di quelli politici per ciò che riguarda l'importanza della brevettabilità.

Da troppo tempo circolano informazioni chiaramente distorte relativamente ai brevetti e la conseguenza di ciò, e di un clima generalmente populista, ha formato il fronte anti-brevetti attuale.

Dunque, a mio parere, occorre intraprendere un'azione a tutto campo per contrastare la linea di tendenza emersa nella votazione del 24 settembre ed in particolare chiarire e diffondere almeno i concetti di base: i brevetti non proteggono le idee, non sono eterni, non vengono registrati ma vengono ottenuti, e soprattutto, non sono segreti, come invece sembrerebbe dalla lettura di alcune riviste.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il giorno 18 marzo 2004 si terranno le elezioni per rinnovare il Consiglio dell'Ordine che sarà composto di dieci membri e che durerà in carica tre anni. Si ricorda che tutti i mandatarî con non meno di tre anni di anzianità sono eleggibili da parte dell'Assemblea.

⁽¹⁾ Text Adopted at the sitting of Wednesday 24 September 2003.

⁽²⁾ Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici - Bruxelles, 20.02.2002.

Iniziative legislative europee sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

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) 92¹),

- 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 il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,
- 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 gio-

ventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0238/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente 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 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.

(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 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.

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 delle Comunità europee.

¹ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 129.

² GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

Emendamento 88
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Occorre confermare e precisare le norme riguardanti i limiti della brevettabilità, ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei. La certezza giuridica che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratori.

Emendamento 31
Considerando 6

(6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). L'articolo 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implicino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi valgono di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

soppresso

Emendamenti 32 e 112
Considerando 7

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce a tali materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono ad un settore della tecnologia.

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione si applica perché tali materie o attività non appartengono ad un settore della tecnologia.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

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

Emendamento 95
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) 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 par-

ticolarmente opportuno rimettere in discussione la prassi in base alla quale l'Ufficio europeo dei brevetti percepisce introiti per i brevetti che rilascia, in quanto tale prassi nuoce al carattere pubblico di tale organismo.

Nella sua risoluzione del 30 marzo 2000, sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999¹ 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".

¹ GU C 378 del 29.12.2000, pag. 95.

Emendamento 84
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 *nuovo* allo stato dell'arte per poter essere *distinte dai semplici programmi per elaboratori* e considerate implicanti un'attività inventiva.

Emendamenti 114 e 125
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, *un'innovazione che non costituisca* un contributo tecnico allo stato dell'arte, *non è considerata un'invenzione ai sensi della normativa in materia di brevetti.*

Emendamenti 34 e 115
Considerando 13

(13) *Un processo o una sequenza di azioni determinati, eseguiti per mezzo di un apparecchio, come un elaboratore, può apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte e quindi costituire un'invenzione brevettabile. Un algoritmo definito senza riferimento ad un ambiente fisico non presenta invece un carattere tecnico e non può quindi costituire un'invenzione brevettabile.*

soppresso

Emendamento 85
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 concludere che sia presente un contributo tecnico.*

Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati 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.

Emendamento 7
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle 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. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non deve permettere che si monopolizzi lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.

Emendamento 9
Considerando 13 quinquies (nuovo)

(13 quinquies) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle 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 programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non deve costituire una violazione di brevetto.

Emendamento 86
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 si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi e quelli per attività commerciali.*

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.*

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 *dovrebbe lasciare* impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

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 *rilasciati* per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva *devono lasciare* 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 *nel quadro delle* disposizioni *per quanto riguarda la* decompilazione e *l'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 di detta direttiva, 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 i suddetti articoli, necessitano di tale autorizzazione, non devono essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti del brevettatore attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti*.

Emendamento 75
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) In ogni caso, la legislazione degli Stati membri deve assicurare che i brevetti presentino un carattere di novità e implicino un'attività inventiva per impedire che ci si appropri di invenzioni già di dominio pubblico inserendole semplicemente in un programma per elaboratori elettronici.

Emendamento 36, 42 e 117
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 *ai sensi della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei* la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta *nelle sue applicazioni una o più* caratteristiche *non tecniche* che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore, *oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve apportare*;

Emendamento 107 e 69
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", *altrimenti chiamato "invenzione"*, un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico. *La natura tecnica del contributo costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. In aggiunta, per poter ricevere un brevetto, il contributo tecnico deve presentare un carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad un'applicazione industriale. L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecni-*

co. Il trattamento, la manipolazione e le presentazioni di informazioni non rientrano in un settore tecnico, anche se sono utilizzati apparecchi tecnici per effettuarli.

Emendamento 55/riv., 97 e 108
 Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) "settore tecnico", un settore industriale d'applicazione che presuppone l'utilizzo di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili. "Tecnico" significa "appartenente a un settore della tecnologia".

Emendamenti 38, 44 e 118
 Articolo 2, lettera b) ter (nuova)

b) ter "industria", ai sensi della normativa sui brevetti, "una produzione automatizzata di beni materiali".

Emendamento 15
 Articolo 3

Articolo 3

soppresso

Appartenenza ad un settore della tecnologia

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

Emendamento 45
 Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Gli Stati membri assicurano che l'elaborazione dei dati non venga considerata un settore della tecnologia ai sensi della normativa in materia di brevetti e che le innovazioni nel settore dell'elaborazione di dati non vengano considerate invenzioni ai sensi di tale normativa.

Emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70
 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.

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.

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.

1. Per poter essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

2. Gli Stati membri assicurano che costituisca una condizione necessaria dell'attività inventiva il fatto che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici apporti un contributo tecnico.

3. La portata significativa del contributo tecnico è valutata considerando la differenza tra l'insieme delle caratteristiche tecniche della rivendicazione di brevetto e lo stato dell'arte, a prescindere dal fatto che tali caratteristiche siano accompagnate da caratteristiche non tecniche.

3 bis. Per determinare se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratore elettronico apporta un contributo tecnico, si valuta se essa costituisce un nuovo insegnamento sulle relazioni di causa-effetto nell'impiego delle forze

controllabili della natura e se ha un'applicazione industriale nel senso stretto dell'espressione, in termini sia di metodo che di risultato.

Emendamento 17
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Cause di esclusione 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 per 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.

Emendamento 60
Articolo 4 ter (nuovo)

Articolo 4 ter

Gli Stati membri assicurano che le soluzioni attuate mediante elaboratore elettronico rispetto a problemi tecnici non siano considerate invenzioni brevettabili solo perché migliorano l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati.

Emendamenti 102 e 111
Articolo 5, comma 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*.

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata *solamente* come prodotto, ossia come *dispositivo* programmato o come processo *tecnico di produzione*.

Emendamento 72
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Gli Stati membri assicurano che le rivendicazioni di brevetto accolte per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici comprendano solo il contributo tecnico che motiva la rivendicazione di brevetto. Una rivendicazione di brevetto per un programma per elaboratore, relativa al solo programma o ad un programma esistente su un supporto dati, non è ricevibile.*

Emendamenti 103 e 119
Articolo 5, paragrafo 1 ter) (nuovo)

1 ter. *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.*

Emendamenti 104 e 120
 Articolo 5, paragrafi 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

1 quater. 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.

1 quinquies. 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.

Emendamento 19
 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.

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.

Emendamento 76
 Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Uso di tecniche brevettate

Gli Stati membri assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per un fine importante quale ad esempio 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.

Emendamento 71
 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 delle 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 la comunità di produttori di programmi per elaboratori liberi, nonché* il commercio elettronico.

Emendamento 92
 Articolo 8, lettera b)

(b) l'adeguatezza delle norme che determinano i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni

(b) l'adeguatezza delle norme che determinano *la durata di validità del brevetto* e i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni

Emendamento 23

Articolo 8, lettera c bis) (nuova)

c bis) 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;

Emendamento 24

Articolo 8, lettera c ter) (nuova)

c ter) l'opportunità 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;

Emendamento 25

Articolo 8, lettera c quater) (nuova)

c quater) 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 c quinquies) (nuova)

c quinquies) 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 81

Articolo 8, lettera c sexies) (nuova)

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

Emendamento 89

Articolo 8, lettera c septies) (nuova)

c septies) gli effetti sulla conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati;

Emendamento 93

Articolo 8, lettera c octies) (nuova)

c octies) l'adeguatezza o meno dell'opzione descritta nella direttiva sull'utilizzo delle invenzioni brevettate per il solo fine di assicurare l'interoperabilità fra due sistemi;

Emendamento 94
Articolo 8, comma 1 bis (nuovo)

Nella relazione la Commissione espone le ragioni per cui reputa che sia necessario o meno modificare la direttiva in questione e, all'occorrenza, elenca i punti che intende modificare.

Emendamento 27
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Valutazione dell'impatto

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 della legislazione 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 Commissione.

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

* Diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

Sistema brevettuale: in Italia oggi libere 94 tecnologie su 100. E dopo il Brevetto Comunitario?

Il sistema brevettuale è visto come un sistema che "crea monopoli" soprattutto quando è guardato con l'ottica dei "nemici" del diritto di Brevetto, ma questa non è che una delle molteplici funzioni del sistema.

La trasmissione delle conoscenze (gratis, si intende) è tra le altre la funzione troppo spesso ignorata.

Il sistema brevettuale dona quindi gratuitamente ad un imprenditore se in un determinato Paese non vi è un brevetto, la tecnologia e le informazioni per costruire una macchina, un principio attivo, un sistema.

L'invenzione è studiata e realizzata (onerosamente dall'inventore) e minuziosamente descritta nel corso della brevettazione. Questa descrizione deve permettere persone esperte di costruire la macchina.

Talvolta, invece, il sistema brevet-

Fabio Giambrocono

tuale dona conoscenza ma impedisce per un certo periodo la produzione e la commercializzazione del trovato.

Questo avviene solo se esiste un brevetto in quel Paese.

Immaginando che tale Paese sia l'Italia, si potrebbe immaginare una "bilancia tecnologica" tra ciò che è libero e ciò che è monopolizzato attraverso un brevetto.

Scopo del presente articolo è tentare una quantificazione dei "doni" e dei "monopoli", ovvero mettere su un piatto della bilancia la tecnologia gratuita donata dal sistema brevettuale all'Italia e quella invece "riservata" all'impresa monopolizzatrice.

Partiamo dai dati che in Italia scar-

seggiano e che sono quindi non ufficiali ma credibili.

In Italia nel 2000 sono stati depositati 9.430 brevetti nazionali e 17.964 brevetti europei nazionalizzati a fronte di 156.858 designazioni dell'Italia nella domanda di Brevetto Europeo nel 2001 (non ho il dato del 2000).

Si noti che quasi tutte le statistiche apparse sulla stampa e su riviste prestigiose sono errate perché confondono la designazione dell'Italia in una procedura di brevetto Europeo con gli effettivi depositi di brevetto in Italia.

L'errore è così macroscopico da rendere inservibili i risultati. Per i giornalisti che ci leggono la "designazione" è (mi perdonino i puristi!!) una sorta di "prenotazione del diritto" ma non è un atto costitutivo dello stesso. La nazionalizzazione del brevetto europeo, invece, è costitutiva del diritto.

Tabella 1

	Brevetti di invenzione	Traduzioni italiane brevetti europei	Domande di brevetto europeo di origine italiana s.p.n.*
1994	8308	25094	309
1995	8573	24976	311
1996	8900	24103	384
1997	9288	23480	344
1998	9212	20668	19**
1999	9330	21249	-
2000	9430	17964	
2001	9495	16247	
2002	9463	27789	

* senza priorità nazionale ** pubblicate al 01.06.99

Fonti: elaborazioni FILDATA su verbali UIBM; UIBM + EPO per brevetti europei

Grossolanamente su nove "prenotazioni" solo un "diritto" nasce in Italia. I brevetti europei senza priorità non sono rilevati ma basandosi sugli anni precedenti si stimano in 300-400 all'anno e questo porta a circa 27.500 i depositi di brevetto "efficaci" dell'anno in Italia.

La tabella 1 riporta per gli ultimi 9 anni i depositi di brevetti validi in Italia. Questo dato deve essere confrontato con i 826.572 "primi depositi di brevetti" (ovvero famiglie di brevetti, ovvero singole invenzioni) risultanti dalla tabella 2 stimati a livello mondiale nel 2000. Così facendo si arriverebbe ad una conclusione approssimativa di un monopolio in Italia di 3,3 brevetti (invenzioni) ogni 100 primi depositi di brevetto (first patent filings).

L'approssimazione è data dal fatto che le 17.964 nazionalizzazioni di brevetti europei riguardano brevetti depositati per la prima volta fino a 40 mesi prima che non potrebbero essere confrontati con i nuovi depositi dello stesso anno.

Si tratta però di dati indicativi. Approssimati, certo, ma quanto? Vediam

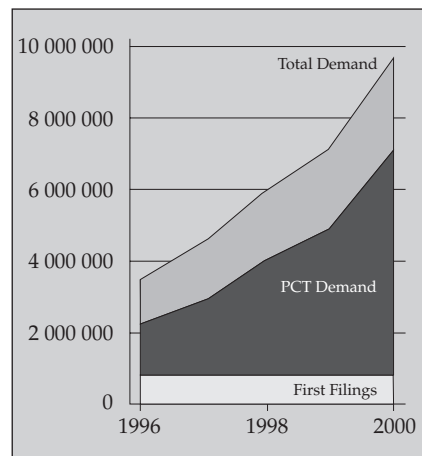
mo però di stimare l'errore statistico massimo.

I brevetti validi in Italia dal 1996 al 2002 oscillano tra i 31.000 e i 37.000. I primi depositi di brevetti a livello mondiale oscillano tra gli 683.893 del 1996 e 826.572 del 2002.

Conseguentemente con un'approssimazione sicuramente indicativa si può affermare che il sistema brevettuale mondiale dona all'Italia 100 tecnologie innovative e ne "chiede il monopolio" solo dal 4 a 6%. Questa percentuale varia da paese a paese.

Si noti che è corretto prendere in considerazione solo i brevetti raggruppati per famiglie ovvero i first patent filings e non il totale dei brevetti depositati, in quanto una stessa invenzione può essere coperta da decine di brevetti equivalenti in stati differenti. Si confronti, al riguardo, il seguente grafico da cui si evince come siano da 3.700.000 a 10.000.000 i brevetti complessivamente depositati dal 1996 al 2000. Mentre i "first patent filings" che hanno generato tutti questi milioni di brevetti variano tra 683.893 del 1996 ai 826.572 del 2002.

Tabella 3 - Demand for patent rights worldwide 1996-2000



Fonte: Darwent

Purtroppo in Italia questo patrimonio di conoscenza è poco sfruttato per la cronica mancanza di pubblicazioni, ma la banca dati gratuita di "espace online" sta diffondendo tale patrimonio in modo efficientissimo e pertanto anche gli italiani parteciperanno sempre più spesso all'abbuffata di sapere tecnologico al 93% gratuito.

Ora vediamo due punti di vista diversi. Il primo, la multinazionale che compete con un'altra multinazionale sulle stesse tecnologie: si troveranno sempre monopoli (brevetti) nel Paese di produzione e nei mercati di sbocco.

I brevetti sono piazzati strategicamente nel mondo della multinazionale concorrente proprio per rendere la vita difficile alla rivale.

Differente è il secondo caso: quello della media impresa che compete con le altre medie imprese. Le strategie sono diverse e il "vincolo di portafoglio" è dominante. La media impresa troverà mercato libero in Italia 93 volte su cento. Un sistema basato su diritti nazionali è forse favorevole ai piccoli e medi imprenditori essendo rara una "estensione mondiale" di un brevetto da parte di piccole e medie imprese.

Ora il brevetto comunitario previsto per il 2010 dovrebbe sostituirsi al "diritto nazionale". Se questo accadesse e se il Brevetto Comunitario fosse veramente meno costoso, allora le percentuali cambierebbero a favore dei monopoli. Non si avrebbero 93 tecnologie gratuite e 7 "a pagamento" ma, molte meno. Lo svantaggio per l'Italia e per la piccola impresa sembra evidente. Vantaggioso è invece il sistema nell'ottica del grande utente

Tabella 2 - First filings by bloc of origin

	1996	1997	1998	1999	2000
Other	134 651	128 219	121 092	129 728	157 563
USA	106 892	119 214	132 767	146 581	161 786
Japan	339 045	349 211	357 379	357 531	384 201
EPC states	103 305	105 636	110 419	117 206	123 022
Total	683 893	702 280	721 657	751 046	826 572

Fonte: EPO trilateral report

di brevetti sicuramente avvantaggiato dalla diminuzione dei costi. Se così fosse credo (e penso crediamo tutti) che i massimi vantaggi del brevetto comunitario saranno colti da imprese giapponesi e statunitensi che formano oltre il 50% della domanda di First patent filing.

Si noti che non sono così convinto che le multinazionali siano sempre "cattive" e che non necessitino di qualche incentivo alla brevettazione (soprattutto le Italiane). Vorrei solo che le multinazionali europee potessero competere alla pari con quelle estere nel campo dei diritti di brevetti. Non credo di scandalizzare nessuno nell'affermare che il sistema brevettuale americano ha costi più o meno occulti e procedure che possono "alzare barriere" alla brevettazione in loco visibili solo agli addetti ai lavori.

Tornando al problema del brevetto Comunitario e alla bontà o meno di un sistema soprannazionale di concessione dei brevetti segnalo sul punto lo Studio "Sideri e Giannotti" su "Sistema Brevettuale, Globalizzazione e Conoscenza Economica" www.cespri.it. Questo studio, tra altro, pone l'accento sull'antieconomicità di un esame di novità brevettuale non centralizzato.

È sicuramente vero che un sistema brevettuale ove 10 uffici nazionali svolgono 10 volte lo stesso esame è poco efficiente e per qualcuno va rivisto su scala planetaria e nell'ottica di una razionalizzazione delle funzioni.

Tuttavia vorrei porre l'accento sul fatto che è proprio questa "inefficienza" che mi fa sembrare il sistema brevettuale un "sistema" buono che dona tecnologia (cheché ne dicono quelli che il sistema non lo vivono quotidianamente e lo criticano dal Parlamento o dai giornali).

Certo un brevetto globale con esame globale sarebbe economicamente più efficiente ma trasformerebbe in parte dello spirito buono del sistema brevettuale a tutto vantaggio di una minoranza di imprese (soprattutto estere) che "brevettano in moltissimi Stati". Questo succederà nel caso di successo di procedure sempre più accentrate come il BREVETTO COMUNITARIO che con un'unica procedura porterà effetti in tantissimi Stati senza la nazionalizzazione successiva che permette tra l'altro di conoscere un diritto da rispettare nella propria lingua. Il Lussemburgo riceverà tanti brevetti come la Germania

e l'Italia e domani anche Cipro o la Turchia. Per avere una conferma si pensi alle 156.858 designazioni dell'Italia in procedure di Brevetto Europeo contro le sole 17964 nazionalizzazioni.

La differenza è di 135000 "tecnologie" (invenzioni) donate gratuitamente all'Italia. Questa potrebbero trasformarsi in brevetti da rispettare, con l'avvento del brevetto comunitario.

La mia speranza è che si cambi il modo di "vedere" il sistema brevettuale negli studi economici e sulla carta stampata. Credo di aver dimostrato che non è corretto pensare al sistema brevettuale come "costituzione di monopoli" ma come questo va visto come **"pochissima costituzione di monopoli a fronte di tantissima tecnologia gratis"**.

Libertà di informazione o libertà di contraffazione?

Sergio Riccardi

L'interessante articolo di Fabio Giambrocco riguardante la questione "Brevetto sul software" apparso sul precedente numero del nostro bollettino merita non solo un approfondimento ma anche una generalizzazione di alcuni concetti.

Mi sembra indubbio che stiamo vivendo in un momento storico nel quale molti dei valori propri della civiltà occidentale, come il progresso, la tecnologia, la proprietà ed inevitabilmente la protezione ed il diritto di esclusiva per le opere dell'ingegno, vengono rimesse in discussione e fortemente contestate. Un chiaro sintomo di questo rigetto della scienza e della tecnologia è dato dalla continua diminuzione del numero di iscritti alle facoltà tecniche e scientifiche. Come si può promuovere la ricerca se mancano i ricercatori?

Esaminando più in dettaglio la contestazione della proprietà industriale ed intellettuale, si deve notare che questa crisi di rigetto si è notevolmente acuita dopo la firma dei trattati WTO e TRIPs, ritenuti come una imposizione, e non uno strumento di crescita culturale, tecnologica ed economica.

Vengono così contestati e messi in discussione i brevetti biotecnologici, i brevetti farmaceutici, la tutela del software, il divieto di riprodurre abusivamente suoni ed immagini e questo elenco si allunga sempre più, nè si può tacere il fatto che alcuni valenti teorici del nostro stesso settore

sono favorevoli a porre vincoli qua e là. Inutile sottolineare che in questo modo i brevetti si ridurrebbero a puri attestati di benemerita verso l'umanità ed i portafogli brevettuali delle imprese servirebbero solo a stilare una classifica sul numero di attestati posseduti, costringendo in pratica le aziende a rifugiarsi nel segreto industriale, nel know-how svuotando di importanza l'istituto brevettuale.

Purtroppo un altro potente strumento promotore della libertà di contraffazione è stata la messa a disposizione libera e gratuita di tutta la documentazione brevettuale, e soprattutto dell'intero iter di concessione dei brevetti, certamente cosa utilissima per gli addetti ai lavori, ma potenzialmente pericolosa per gli inventori e le aziende. Si è così creata l'impressione non solo nel pubblico in generale ma anche in molti tecnici ed imprenditori che libertà di informazione significhi anche libertà di sfruttamento, così come la gente ritiene perfettamente lecito o comunque un diritto (anche se vietato da apposite leggi) scaricare e duplicare da Internet o dal televisore qualsiasi cosa.

È evidente che un tecnico medio, abbastanza bravo nel navigare in Internet, con l'eventuale aiuto (non sempre richiesto e/o necessario) di un consulente brevettuale e/o di un avvocato, è in grado di studiare a fondo un qualsiasi brevetto, scopri-

re i punti deboli emersi nel corso dell'esame e/o della ricerca, e prima o poi trovare il modo di aggirarlo.

A mio parere, se si vuole salvare la credibilità del sistema brevettuale e dare un forte segnale che libertà di informazione non significa libertà di contraffazione, occorre che il sistema giudiziario consideri con la massima rigosità le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, soprattutto agendo con la massima celerità e concedendo senza esitazioni, ogni qualvolta fondati, tutti i provvedimenti cautelari richiesti, anche inaudita altera parte, semmai dietro deposito di una ragionevole cauzione. Altrimenti si dovrà far ricorso massiccio alla repressione, cioè all'uso generalizzato della giustizia penale e ad interventi repressivi e tempestivi delle forze dell'ordine.

Certamente non si può far a meno di temere che a medio e soprattutto a lungo termine la globalizzazione, che non può essere arrestata e che in un modo o nell'altro porterà, magari fra un secolo o più, ad una sorta di unificazione politica mondiale, dovrà portare come conseguenza ineluttabile alla istituzione di un brevetto mondiale od alla pura e semplice scomparsa dei brevetti, ma fortunatamente di ciò se ne dovranno occupare i posteri.

Ritornando al presente, un altro modo non marginale per rafforzare la tutela brevettuale mi è stata suggerita dall'altrettanto interessante articolo del Prof. Franzosi apparso sullo stesso numero del bollettino e riguardante la rivendicazione omnibus.

Così come per esempio in Germania i tribunali tendono ad allargare con la teoria degli equivalenti l'ambito di protezione eccessivamente limitato dagli esaminatori locali, ritengo che l'idea di aggiungere una rivendicazione omnibus più dettagliata, che specifichi il problema risolto, l'uso e/o i mezzi generici impiegati a tale scopo è un'ottima idea. A mio parere tale rivendicazione finale potrebbe avere una forma molto simile o quasi identica all'Abstract oppure al Summary of the Invention così come vengono redatti da molti studi brevettuali non solo statunitensi ma ora anche europei.

In conclusione, se non si vuole tornare ad un periodo di conservatorismo oscurantista, non può esserci alcun progresso scientifico, tecnico, sociale ed economico senza ricompensa e tutela per le opere dell'ingegno.

Rivendicazione di priorità nei brevetti europei

Aldo Petruzzello

Ai sensi dell'Art. 87 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), chiunque ha regolarmente depositato... una domanda di brevetto per invenzione industriale..., o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorità.

Dalla lettera di questo articolo è evidente che il diritto di rivendicare una priorità spetta al richiedente o al suo avente causa.

L'Ufficio Brevetti Europeo (UBE) non effettua alcuna verifica in merito all'avvenuto trasferimento dei diritti in caso di non corrispondenza tra i soggetti richiedenti la domanda prioritaria e la domanda europea. È sufficiente depositare il documento di priorità per avere riconosciuta la priorità rivendicata.

Tuttavia, l'Ufficio è tenuto a svolgere questo controllo, se scopre fatti o documenti rilevanti ai fini della concessione del brevetto che portino una data o debbano essere fatti risalire a una data ricompresa fra la data di priorità e la data di deposito della domanda europea.

Questo è in particolare il caso qualora una obiezione a tale proposito venga sollevata nel corso di un'opposizione.

La decisione della Corte d'Appello tecnica dell'UBE T 1008/96 del 25 giugno 2003, non (ancora) pubblicata, ha affrontato la questione, in un caso in cui la domanda europea e due domande di modello di utilità italiane prioritarie erano state depositate a nome di soggetti diversi.

Si presentava quindi il problema del trasferimento dei diritti da un soggetto all'altro, che doveva essere provato in modo soddisfacente per la Corte d'Appello. Un principio di procedura generale è che ogni soggetto che rivendica un diritto deve essere in grado di provare che egli vi è legittimato.

In mancanza di specifiche norme procedurali nella CBE, in base all'Art. 125 CBE, l'Ufficio Brevetti Europeo pren-

de in considerazione i principi di procedura generalmente ammessi nel caso particolare negli stati contraenti.

Nella fattispecie, successivamente al deposito della domanda europea, il soggetto richiedente delle domande di modello di utilità italiane aveva depositato dinanzi all'UEB una dichiarazione resa davanti a notaio in cui affermava di aver ceduto tali domande di modello e ogni diritto sulle stesse al soggetto richiedente della domanda europea. Tuttavia, successivamente alla data di tale dichiarazione, il primo soggetto, richiedente dei modelli di utilità italiani, aveva iniziato una causa di contraffazione contro terzi in Italia, presentandosi quale titolare di questi modelli e venendo riconosciuto come tale in giudizio. Di fronte a queste due evidenze contrastanti e che si escludono a vicenda, la Corte d'Appello dell'Ufficio Brevetti Europeo è pervenuta alla conclusione che non era stata provata in modo soddisfacente la successione dei diritti sulle domande prioritarie e che quindi nessuna priorità doveva essere riconosciuta alla domanda europea.

Di conseguenza, il brevetto europeo è stato revocato per mancanza di novità a causa di divulgazioni avvenute tra le date di priorità (non riconosciute) e la data di deposito.

È quindi consigliabile, per chi intende rivendicare presso l'UEB la priorità di un deposito nazionale eseguito da altri:

- verificare che non appaiono lacune o contraddizioni, tali da far dubitare del suo diritto, negli atti che devono giustificarlo, e che devono avere i requisiti imposti dalla legge nazionale perché egli possa far valere il suo diritto nei confronti di chiunque, compreso il suo dante causa;
- presenti all'UEB, insieme alla documentazione relativa alla sua domanda di brevetto europeo, un semplice atto di cessione a suo favore dei diritti di priorità.

Armani batte Armani

Il Tribunale di Bergamo aggiunge un'altra vittoria al marchio (celebre)

Stefano Marzocchi

Il sig. Luca Armani è titolare di un timbrificio a Treviglio (BG). Il 24 ottobre 1997 aveva prontamente registrato per pubblicizzare la propria attività economica il nome a dominio relativo al proprio cognome armani.it e ad esso aveva associato il sito- vetrina della propria azienda. Il 22 ottobre 1998 giunge la citazione da parte dell'omonimo, e ben più noto, Giorgio, stilista internazionalmente noto e deciso ad ottenere il trasferimento del nome a dominio in questione in virtù dei propri diritti esclusivi di marchio.

In aperto contrasto con le regole di *namings*, definite dalla I sez. civile del Tribunale di Bergamo (v. in precedenza Trib. Vicenza 6 luglio 1998) quali mere regole contrattuali di funzionamento del sistema, di carattere amministrativo interno e pertanto non vincolanti il giudice ordinario, e spingendosi ancora più in là delle recenti tendenze giurisprudenziali nostrane, che vedono nel nome a dominio non più una mera sequenza numerica - alla stregua di un numero telefonico - rappresentazione dell'indirizzo telematico del titolare ma un vero e proprio segno distintivo - seppur atipico - assimilabile alla ditta e quindi parificando a quest'ultima il richiamo alle norme previste per il segno distintivo più compiutamente regolato, il marchio, il 19 marzo 2003 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha dichiarato l'illegittimità - ai sensi della vigente legge marchi - della registrazione del sig. Luca Armani, escludendo la configurabilità dell'illecito concorrenziale confusorio ma condannando comunque la soccombente convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, oltre tredicimila euro. Deve dirsi che parte attrice aveva chiesto anche un corposo risarcimento, domanda respinta dalla Corte per mancata dimostrazione di un lucro cessante derivante dall'altrui condotta illecita.

La decisione citata si discosta diametralmente dall'esito della controversia che ha visto la G. A. Modefine S.A. - holding della fashion house dello

stilista - tentare di ottenere il trasferimento del *domain name* armani.com, dal gennaio 1995 di titolarità di un cittadino canadese, il signor Anand Ramnath Mani (A.R.Mani). L'*Arbitration and Mediation Center* dell'OMPI ha infatti respinto le richieste di parte attrice, ritenendo meritevole di tutela l'interesse del sig. Mani ad usare come nome a dominio il proprio cognome preceduto dalle iniziali a fronte della mancata dimostrazione della confusione, ancorché possibile - come riconosciuto dal *panel* - che si sarebbe creata nel pubblico dei consumatori in capo al sig. Mani della titolarità del proprio dominio, tanto più che il sig. Mani ha dimostrato di aver operato sul mercato con la dicitura A.R. Mani sin dal 1981 senza che venisse mossa obiezione da alcuno.

Le Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), adottate in sede di arbitrato dal 1999, sono infatti molto accorte nel calibrare l'onere della prova in capo al richiedente, e ciò per non trovarsi nella situazione di dover compiere una selezione tra più diritti assoluti (nelle problematiche di *domain name* confluiscono infatti aspetti relativi al diritto al nome, alla tutela della proprietà intellettuale, ed alla costituzionalmente garantita - almeno nella gran parte dei paesi - libertà di espressione). Nel momento in cui quindi non emerge prova piena ed assoluta circa l'attività parassitaria e la mala fede, le UDRP declinano volentieri l'accoglimento delle richieste avanzate dall'attore, evitando persino di entrare nel merito della questione oggetto del contendere per non dibattere circa quale diritto assoluto debba nel caso di specie prevalere. Stessa sorte dell'armani.com ebbe il *domain name* nissan.com, dove il sig. Uzi Nissan - titolare del *domain name* nissan.com dal giugno 1994, quando ancora la Nissan Motor era per lo più nota come Datsun - ha riportato una seppur limitata vittoria (l'uso dei pro-

pri domini nissan.com e nissan.net è stato sottoposto a forti limitazioni) contro il colosso mondiale dell'industria automobilistica.

La sentenza del Tribunale di Bergamo invece, statuendo l'illegittima appropriazione da parte del Sig. Luca Armani del *domain name* armani.it per ospitare un sito che pubblicizzasse la propria attività, ha da subito suscitato clamori in un sistema che lentamente sta recependo - sottolineiamo - per estensione giurisprudenziale la normativa prevista per i segni distintivi, in primo luogo per i marchi, e che sinora aveva visto prevalere pressoché uniformemente il principio *first come, first served*.

Il senatore verde Fiorello Cortiana si è fatto portavoce di un movimento di protesta nei confronti della deliberazione bergamasca, rivoluzionaria non tanto per aver dichiarato l'illegittima registrazione di un *domain name* da parte del suo titolare per violazione delle norme poste per i segni distintivi, oggi infatti evento non più isolato (v. casi blaupunkt.it - capovoltosi nell'esito a distanza di un anno - e artemide.it, anche se in quest'ultimo caso l'inibitoria del tribunale non si è estesa alla denominazione sociale della convenuta ma solo al nome a dominio, contravvenendosi così al principio di unitarietà dei segni distintivi), quanto per aver tolto all'originario *registrant* un nome a dominio corrispondente in tutto e per tutto al proprio cognome.

Vedendo in questa decisione un'ennesima manifestazione dello schiacciante potere delle multinazionali sulla piccola imprenditoria, il senatore verde, onde ripristinare il significato originario della rete ovvero "annullare le distanze e avvicinare gli uomini" come ha dichiarato egli stesso ed "affermare il diritto delle piccole aziende di operare in un sistema equo e non controllato dagli interessi talvolta inconfessabili di gruppi economici molto potenti" ha promosso la presentazione di un'interrogazione parlamentare ed il suo partito ha offerto al sig. Luca Armani, appoggiato dal

portale Newglobal.it, l'assistenza di un legale specializzato che si faccia portavoce dei suoi interessi, negati sino ad oggi dal giudice ordinario. Non essendo prevista per la materia internet una classificazione merceologica che possa permettere la convivenza di nomi a dominio identici ma riferiti ad attività tra loro diverse potrebbe quasi argomentarsi che la confusione è qui *in re ipsa*, per la stessa natura del nome a dominio. A nulla vale poi la diversificazione dei suffissi (in gergo estensioni) su base nazionale o meno, non essendo esse collegate - salvo limitate eccezioni quali i .edu o i .gov - ad un'attività di riferimento od a specifici settori operativi. Tuttavia, persino la Casa Bianca non ha messo in discussione l'esercizio del I emendamento da parte di Dan Parisi, gestore del DN *whitehouse.com*, di contenuto certo non gradito ai reggenti la politica statunitense. Il *domain name* non necessariamente pertiene alla pratica del commercio, alla concorrenza, cui la legge marchi si rivolge, ma coinvolge diritti assoluti.

Ove registrare un *domain name* sia mezzo per l'esercizio di un diritto assoluto, come il diritto al nome ed alla libertà di espressione, e non vi sia prova alcuna di illecito, di malafede o di confusione non ricorrono i presupposti per la rimozione in giudizio di una scomoda ma pienamente legittima realtà. Non così nei casi tipici del *domain grabbing* e del *cybersquatting*, dove l'intento del *registrant* è *ab origine* quello di lucrare sulla confusione e quindi sulla capacità attrattiva del nome a dominio registrato in virtù di un anteriore marchio notorio (cfr. sent. Trib. Napoli sul caso *playboy.it*).

Non va poi dimenticato il rischio dell'inclusione del DN nel novero dei segni distintivi atipici. Se infatti il marchio esclude il dominio successivo potrebbe essere da qualcuno sostenuto il contrario, sempre per il principio dell'unitarietà dei segni distintivi. Con una simile estensione si permetterebbe ai titolari di *domain name*, magari dotati di un suffisso corrispondente ad un *generic top level domain* (gTLD come i .com o i .biz) di vanificare costosi procedimenti di registrazione e di ottenere una tutela a vasto raggio, svincolata dai principi di specialità e territorialità, avente copertura mondiale.

Traspare quindi uno stratificarsi di diverse giurisprudenze in materia di

nomi a dominio corrispondenti a diverse concezioni del valore e significato della rete, con vistose graduazioni per quanto riguarda i diritti assoluti della persona rispetto a quelli relativi al diritto industriale ed ai segni distintivi. La decisione della corte bergamasca parrebbe operare un aprioristico inquadramento del nome a dominio nell'ambito dei segni distintivi atipici, nei confronti del quale la legge marchi avrebbe piena validità, con l'evidente conseguenza della configurazione, in capo alle imprese titolari di marchio - ancorché notorio o che gode di rinomanza - di un diritto di precedenza nella registrazione del corrispondente nome a dominio.

In conclusione, mi soffermerei sull'importanza che il diritto al nome riveste nel nostro ordinamento. Trattandosi di un diritto assoluto, costi-

tuzionalmente protetto, riterrei che limitazioni al medesimo possano essere poste - per di più in settori di rilevanza economica non indifferente quali la pubblicizzazione tramite internet della propria attività - esclusivamente dal legislatore, sottratte quindi alla giurisprudenza creatrice del magistrato ed all'applicazione analogica di normative predisposte per settori limitrofi ma sur sempre separate. Con questo non si vuole ostacolare la giusta estensione di una normativa completa come quella sui marchi a quel far west normativo che investe la disciplina di Internet ma solo ritengo auspicabile che l'attività suppletiva del giudice nei confronti del legislatore abbia la consapevolezza dei limiti oltre i quali il nostro ordinamento permette si possa procedere se non ad opera di chi incarna il consenso del popolo sovrano.

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

Ada Borella

Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi. Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla Segreteria dell'Ordine.

N° 30/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001

MARCHIO

L'Ufficio, ritenendo che la dicitura "AMARETTONI SANT'ANTONIO" per contraddistinguere biscotti (classe 30) contenesse un riferimento religioso, chiedeva un parere al Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari dei Culti, ai sensi degli Artt. 30/31 del RD 929/42 e, avuto parere negativo, rifiutava la registrazione.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente negava che il marchio potesse recare offesa al culto dei santi e citava numerosi marchi registrati che contenevano il nome dello stesso santo.

La Commissione accoglie il ricorso e con ampia ed esauriente motivazione, che analizza la potestà e i limiti dell'Ufficio nel richiedere pareri ad altre amministrazioni, nonché il vincolo ad adeguarsi al parere ricevuto, se negativo, ed infine la indipendenza della Commissione, quale organo giurisdizionale laico, rispetto a detto parere, afferma che la conformità del segno all'ordine pubblico e al buon co-

stume risultava "prima facie" e che quindi il ricorso alla amministrazione esterna non era necessario né opportuno.

N° 31/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001

BREVETTO

L'Ufficio dichiarava irricevibile una domanda di brevetto, relativa ad un sistema applicativo per la gestione di agenzie immobiliari, ai sensi dell'Art. 3, DPR 540/72, in quanto depositata priva della descrizione e dei disegni.

Il richiedente, interposto ricorso, affermava che la domanda era stata depositata con i necessari documenti, come indicato mediante crocette sul verbale ed ipotizzava che fosse stato l'Ufficio Provinciale ricevente ad ometterne la trasmissione.

La Commissione accoglie il ricorso, perché dal verbale effettivamente appare che i due documenti siano stati depositati ed il verbale, in quanto sottoscritto dall'Ufficiale rogante dell'Ufficio Provinciale, contiene attestazioni che fanno piena prova, fino a querela di falso (Art. 2700 c.c.). Ed in effetti agli atti appaiono due foglietti intestati "Riassunto/descrizione sintetica" e "Disegno".

Erroneamente quindi l'Ufficio ha ritenuto insussistenti tali documenti, mentre resta libero di pronunciarsi sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti dalla legge.

N° 32/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001**BREVETTO**

L'Ufficio rifiutava, dopo un contraddittorio con i richiedenti, una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un rivestimento imbragante per cofani mortuari, in quanto il trovato risultava mancante di attività inventiva, rientrando nel campo delle comuni conoscenze tecniche.

Interposto ricorso, i richiedenti sostenevano che il trovato risolveva un problema ignoto allo stato della tecnica, dovuto alle continue riesumazioni di bare, mediante una serie di elementi costruttivi che realizzavano un rivestimento specifico fino ad allora non esistente in commercio.

La Commissione, accogliendo la tesi dell'Ufficio, che il trovato fosse sostanzialmente costituito da un comune mezzo di imbragamento, ampiamente usato per l'aggancio e la sopraelevazione a determinate altezze di materiali vari e contenitori ed il loro carico su automezzi, navi, etc., rigetta il ricorso.

N° 33/2001 di Repertorio del 29 marzo 2001**MARCHIO**

L'Ufficio, riscontrando in un marchio composto dalla dicitura "AMICO SMOG" e dalla figura stilizzata di un uomo circondato da nuvole di fumo, per prodotti delle classi 1, 16, 17 e 30, elementi contrari al buon costume e all'ordine pubblico, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno e, avuto parere negativo, respingeva la domanda. Interposto ricorso, il richiedente lamentava che il semplice richiamo all'art. 30 RD 929/42 era generico e non spiegava le ragioni della contrarietà. Inoltre faceva presente che il marchio identificava una rivoluzionaria tecnologia che, utilizzando gas residui inquinanti, otteneva una farina bianca neutra impiegata nel settore delle ceramiche e della carta.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che i provvedimenti e gli atti che incidono negativamente su situazioni soggettive di vantaggio (come la lesione del diritto ad ottenere la registrazione di un marchio) devono essere adeguatamente motivati.

Nel caso di specie il rifiuto dell'Ufficio, su parere vincolante del Ministero dell'Interno, è stato emesso in difetto assoluto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

N° 34/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001**BREVETTO**

L'Ufficio comunicava al richiedente di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un dispositivo da applicare a docce o vasche per il lavaggio delle persone, che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità, ma che poteva essere protetto come modello di utilità, invitava a fare la conversione ex Art. 9 L.M. 60/87 e con-

cedeva 60 giorni per dare "esplicito assenso". Trascorso ampiamente il termine senza alcun riscontro, l'Ufficio comunicava al richiedente che il brevetto non era stato concesso.

Interposto ricorso, il richiedente manifestava la volontà di procedere alla conversione da brevetto in modello ed adduceva a motivo della mancata risposta e reperibilità il fatto di essere stato sottoposto a protezione della Polizia di Stato quale teste in un processo, come da documentazione e ritagli di stampa esibiti a prova.

La Commissione accoglie il ricorso, affermando che se è vero che il rigetto della domanda è la conseguenza della mancata risposta ai rilievi, è anche vero che questa conseguenza si verifica solo se i rilievi sono legittimi.

I rilievi hanno funzione istruttoria, cioè sono preordinati per consentire lo sviluppo e il compimento dell'esame e non hanno contenuto meramente anticipatorio del provvedimento che l'Ufficio intende adottare.

È del tutto estraneo e irriducibile alla previsione dell'Art. 9 suddetto, che l'Ufficio rigetti la domanda perché non si è proceduto alla conversione, entro termini arbitrariamente perentori fissati dall'Ufficio stesso, senza che nessuna disposizione di legge glielo consenta.

La decisione di respingere la domanda ai sensi dell'Art. 9 suddetto è stata dunque adottata in totale carenza di potere e quindi il relativo provvedimento, più che impugnabile, appare illegittimo e quindi nullo.

Resta impregiudicato il potere dell'Ufficio di procedere al completamento dell'istruttoria e, con motivazione sui requisiti carenti di brevettabilità del trovato, di provvedere in merito.

N° 35/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001**BREVETTO**

L'Ufficio comunicava al richiedente di una domanda di brevetto per invenzione, relativa a mobili in lastre di pietra componibili, che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità, ma che poteva essere accolto come modello di utilità e concedeva 60 giorni per eventuali controdeduzioni. Il richiedente obiettava nei termini alle determinazioni dell'Ufficio, ma questi confermava il rifiuto e invitava nuovamente alla conversione; successivamente respingeva la domanda per mancato riscontro alla sua ministeriale. Interposto ricorso, il richiedente ribadiva come il trovato avesse requisiti di novità, originalità e industrialità, chiedeva il rigetto del provvedimento di rifiuto e in via subordinata, il riconoscimento del modello di utilità.

La Commissione osserva preliminarmente che il mancato riscontro, finora ritenuto sufficiente per un provvedimento di ri-

futo, quasi che esso fosse una sorta di ammissione da parte del titolare dei rilievi espressi dall'Ufficio, v'è riconsiderato.

Nella specie, l'abnormità del provvedimento si correla alla non sanzionabilità dell'omesso esercizio di una facoltà (la trasformazione da brevetto a modello) che diversamente si convertirebbe in onere o obbligo, con perdita inammissibile della propria natura.

La Commissione pertanto dichiara giuridicamente inesistente il provvedimento impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi all'Ufficio per i provvedimenti di competenza.

N° 36/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001**MODELLO**

L'Ufficio, prima di procedere al rifiuto di una domanda di modello relativa ad un pallone gonfiabile pubblicitario, illuminato interamente, non rilevando nel trovato particolare efficacia o comodità di applicazione, chiedeva chiarimenti e concedeva 60 giorni per la risposta; quindi in assenza di riscontro, rigettava la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente dichiarava che motivi personali lo avevano posto nella materiale impossibilità di rispondere alla ministeriale, ma che l'oggetto del modello era un nuovo mezzo pubblicitario, realizzato in grandi dimensioni in un materiale semimpermeabile che consentiva, grazie all'espulsione dalle pareti dell'aria in eccesso, la eliminazione delle valvole di sfianto.

La Commissione afferma che, poiché il richiedente non ha fornito prove valide della impossibilità a rispondere, nel passato ciò sarebbe stato sufficiente per il rigetto del ricorso.

Questo indirizzo però deve essere rimeditato perché il mancato riscontro non è di per sé ragione giustificativa del provvedimento di rifiuto.

Quindi, nella fattispecie, l'impugnazione del provvedimento si può basare sulla dimostrazione della presenza, nel trovato, di quei requisiti ritenuti inesistenti dall'ufficio.

La Commissione peraltro, esaminata la domanda nel merito, ritiene il ricorso infondato e lo rigetta. Infatti le caratteristiche conformative del trovato sono tali da consentire di iscriverlo in una sfera di normale accessibilità alla media degli esperti del ramo.

N° 37/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001**MARCHIO DI FORMA**

L'Ufficio rifiutava la registrazione di una domanda di marchio relativa ad un flacone per profumi di forma caratteristica, in quanto ravvisava nel segno proposto una forma idonea ad attribuire un valore

sostanziale al prodotto (Art. 18/c LM). Interposto ricorso, la richiedente osservava che l'Ufficio aveva fatto riferimento ad una legge abrogata e superata, in cui la forma che dà valore sostanziale al prodotto coincide con la forma dotata di speciale ornamento.

Ora ha preminenza la regola generale di registrabilità ex Art. 16 LM, che stabilisce che le forme dei prodotti e dei loro contenitori sono, in principio, registrabili. Nel caso de quo il consumatore non compra il profumo per la forma del suo contenitore, ma per la fragranza odorosa in esso contenuta, né il contenitore viene esposto come soprammobile.

La Commissione respinge il ricorso, argomentando che, in ordine al rapporto fra la tutela del marchio e quella del disegno ornamentale, si ha riguardo non ad un difficile ed arbitrario aspetto estetico, quanto allo "speciale" ornamento.

L'ornamento è "speciale" e quindi tutelabile solo mediante modello ornamentale quando i consumatori sono orientati verso certi prodotti, e non verso i prodotti concorrenti, proprio perché i primi ne sono dotati. La scelta della forma del flacone si risolve in una forma capace di "posizionare" i prodotti di una società rispetto a quelli della concorrenza ed attrarre, a parità di condizioni, la domanda. Quindi il contrasto con l'Art. 18/c è evidente.

N° 38/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al richiedente di un brevetto per invenzione, relativo ad una spira contrapposta o codazzo, che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità e concedeva 60 giorni per eventuali osservazioni: Quindi, in assenza di riscontro, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente affermava di avere risposto alla ministeriale con dettagliata relazione e chiarimenti, mediante posta normale, non raccomandata, probabilmente andata smarrita, e chiedeva l'accoglimento del ricorso e il rilascio del brevetto.

La Commissione, premesso che i rilievi dell'Ufficio devono essere pertinenti e legittimi per consentire, in mancanza di risposta, il rifiuto della domanda, ritiene che nel caso di specie i rilievi non fossero doverosi e quindi legittimi perché, in base all'Art. 29, è necessario che l'Ufficio non sia in grado di esaminare la domanda allo stato degli atti e senza che ciò possa significare in alcun modo un'anticipazione della decisione. Dalla descrizione dell'invenzione risulta evidente l'elemento innovativo del trovato, che permette la realizzazione di un nodo nei metalli senza operare tagli o saldature.

Pertanto la Commissione accoglie il ricorso.

N° 39/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001

MARCHIO

L'Ufficio invitava i titolari di una domanda di marchio per la dicitura FINE ITALY ORIGINALE ITALIANO, per contraddistinguere prodotti alimentari, a specificare mediante postilla sulla dichiarazione di protezione, che restituiva, che i prodotti fossero provenienti e fabbricati in Italia e, in assenza di riscontro, rifiutava la registrazione.

Interposto tempestivo ricorso, i richiedenti obiettavano che la mancata risposta era dipesa da un mero disguido a loro non imputabile, avendo ricevuto un busta raccomandata dall'Ufficio che conteneva solo la loro dichiarazione di protezione, senza alcuna lettera ministeriale accompagnatoria.

La Commissione respinge il ricorso, affermando in primo luogo che la richiesta dell'Ufficio di specificare la provenienza italiana dei prodotti è doverosa e legittima, ai sensi dell'Art. 9 DPR 540/72 ed inoltre che sarebbe stato onere dei ricorrenti di attivarsi presso l'Ufficio per chiarire il significato della missiva, se incompleta.

L'Autorità amministrativa gode della presunzione di legittimità del suo operato, fino a prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita.

N° 40/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001

MARCHIO SONORO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un marchio costituito dalla "combinazione di suoni registrati" in una cassetta, allegata alla documentazione di deposito, per prodotti e servizi di numerose classi, in quanto il marchio non era stato rappresentato graficamente, come prescrive la legge (Artt. 16 DPR 929/42 e 4/6 DPR 795/48).

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente osservava che la legge consente la registrazione di segni "suscettibili" di essere rappresentati graficamente, e quindi anche i suoni, ma non impone che essi siano effettivamente rappresentati graficamente nella domanda.

La Commissione accoglie il ricorso, convenendo con la ricorrente che, stante la possibilità di tradurre in note e pentagramma o su degli assi cartesiani i suoni registrati nella cassetta, l'Ufficio avrebbe potuto eventualmente, ma non se ne vede la necessità, chiedere alla ricorrente di fornire tale rappresentazione, prima di rifiutare il marchio.

N° 41/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio VINCOTTO per prodotti della classe 30 ai sensi degli Artt. 18 b e 18 a/1

del RD 929/42, nonché dell'Art. 5 DM del 18/07/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, contenente l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Un tempestivo ricorso veniva presentato, in cui si chiedeva il ritiro dell'obiezione dell'Ufficio e la registrazione del marchio, e ci si riservava di presentare memoria con i motivi del ricorso.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di motivazione. Una memoria aggiuntiva infatti non può avere che funzione meramente illustrativa dei motivi, che devono essere contenuti nell'atto introduttivo.

N° 42/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio DGE BRUXELLES per contraddistinguere assicurazioni e affari finanziari (cl. 36) ai sensi dell'Art. 18/e RD 929/42, in quanto tale dicitura era idonea a trarre in inganno il consumatore circa la provenienza dei servizi, inducendolo a credere di affidarsi ai servizi particolarmente sicuri e di qualità superiore di quella sede internazionale e che inoltre la sigla DGE, la stessa delle divisioni amministrative della Commissione Europea, contribuiva ad aggravare l'equivoco.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente faceva rilevare come l'indicazione geografica non svolgesse alcuna funzione descrittiva dei servizi, prevalendo nel segno le componenti di originalità e fantasia ed inoltre che i servizi offerti non trovavano nella città menzionata alcun elemento di risalto, né evocavano particolare qualità o affidabilità.

La Commissione respinge il ricorso, ribadendo che la decettività del segno proposto si radica fondamentalmente nell'inserimento dell'acronimo DGE, nota articolazione della Commissione Europea, che abbinato a BRUXELLES si presta ad ingenerare errore nell'utente medio circa la provenienza dei servizi offerti.

N° 43/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001

MARCHIO

Una società estera chiedeva la registrazione del marchio ENDO FAX per prodotti della classe 10, rivendicando la priorità della domanda depositata nel paese d'origine.

Quattro mesi dopo, presentava istanza per il cambiamento della classe e dei prodotti, da 10 in 16, affermando di essere incorsa in un errore materiale, come la copia autentica del marchio d'origine, indicante appunto la classe 16, testimoniava. L'Ufficio, con due Ministeriali di pari data e pari numero di protocollo, rifiutava rispettivamente di procedere alla rettifica (Art. 30 DPR 795/48) e di riconoscere la

priorità, essendo il marchio italiano diverso, nei prodotti, dal marchio d'origine. La Commissione, riconoscendo la concatanazione dei fatti che hanno originato i due rifiuti, ritiene di essere in presenza di un unico provvedimento documentato in due distinti strumenti ed accoglie il ricorso, affermando che il contesto documentale accredita la tesi dell'errore materiale, in particolare il fatto che nella Lettera d'Incarico, depositata con riserva successivamente al deposito, si menzioni la classe 16.

N° 44/2001 di Repertorio del 27 aprile 2001

MARCHIO

L'Ufficio, riscontrando nella dicitura PIOVE GOVERNO LADRO, per contraddistinguere tra l'altro una linea di ombrelli, una potenzialità offensiva, lesiva del prestigio di un organo costituzionale dello Stato, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno e, avuto negativo, rifiutava la registrazione del marchio.

Interposto tempestivo ricorso, la richiedente, dopo aver fornito una spiegazione dell'origine del detto risalente ai tempi di Cavour, affermava che esso non aveva attualmente connotazione dispregiativa, divenendo una ironica critica della tendenza ad imputare ogni responsabilità al governo.

La Commissione, pur riconoscendo all'Ufficio i presupposti per una richiesta di parere ex Art. 30 LM, accoglie il ricorso, argomentando che il detto ha perso anche il significato di generica critica all'autorità di governo e rappresenta solo una reminiscenza storica.

N° 45/2001 di Repertorio del 27 aprile 2001

MARCHIO

L'ufficio, riscontrando nella dicitura IL CAMERATA, associata al disegno stilizzato di un busto d'uomo in divisa, per contraddistinguere bevande alcoliche, una significazione politica, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno e, avuto negativo, rifiutava la registrazione del marchio.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente sosteneva che un'espressione con significato politico non è valido motivo di rifiuto, ma nel contempo negava che l'uomo raffigurato fosse Benito Mussolini e faceva presente che la parola "camerata" aveva vari significati, fra cui locale dormitorio.

La Commissione rigetta il ricorso, dapprima dichiarando legittime sia la richiesta di parere dell'Ufficio che il parere espresso dagli Interni ed affermando poi come non vi sia dubbio che la fedele riproduzione del Duce, accompagnata dall'espressione IL CAMERATA, costituisca apologia del disciolto partito fascista e che la circolazione in esclusiva del segno

può costituire occasione per l'insorgere di liti e polemiche.

N° 46/2001 di Repertorio del 27 aprile 2001

MARCHIO

L'ufficio, riscontrando nella dicitura IL CHE, associata al disegno stilizzato di un busto d'uomo, per contraddistinguere bevande alcoliche, il ritratto di un famoso personaggio, chiedeva al titolare della domanda di marchio che fornisse il consenso di cui all'Art. 21/1 LM e, non convinto dall'affermazione di questi che si trattasse di un ritratto di fantasia, rifiutava la registrazione.

Interposto tempestivo ricorso, il richiedente lamentava che la figura stilizzata di un uomo con fattezze estetiche comuni non potesse rientrare nel "ritratto di persona" di cui all'Art. 21 ed inoltre che la dicitura IL CHE fosse di fantasia in quel settore merceologico.

La Commissione respinge il ricorso ed afferma che vi è una precisa identificazione fra il disegno dell'uomo (con la stella sul copricapo), la dicitura IL CHE, ed una famosissima immagine fotografica, con la persona di Ernesto Guevara e dunque ben fece l'Ufficio a chiedere il consenso.

Ma, in linea più generale, il disegno proposto manca della novità di cui all'Art. 16 LM e quindi se ne esclude una appropriazione in esclusiva.

N° 47/2001 di Repertorio del 27 aprile 2001

MARCHIO

L'Ufficio, riscontrando nella dicitura MADE IN PADANIA, per contraddistinguere abbigliamento, una significazione politica, chiedeva il parere del Ministero dell'Interno e, avuto negativo, rifiutava la registrazione del marchio.

Interposto ricorso, il richiedente sottolineava sia la mancanza di motivazione del provvedimento che la sua mancanza di legittimazione, non essendo stato sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio. Quanto alla dicitura, essa era semplicemente evocatrice dell'intera pianura percorsa dal Po, ove esistevano produzioni di abbigliamento di alta qualità.

La Commissione premesso che, in base alle nuove competenze interne dell'Ufficio, in vigore dal 5.10.1999, la mancanza di legittimazione è superata, accoglie il ricorso, riconoscendo alla dicitura una totale assenza di significazione politica, contraria ai principi di ordine pubblico.

N° 48/2001 di Repertorio del 21 settembre 2001

BREVETTO

L'Ufficio rifiutava, dopo una fase interlocutoria con il titolare, una domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad un sistema di imballaggio di poltroncine in poliuretano, consistente nel lo-

ro inserimento in sacchetti sotto vuoto, così da perdere notevolmente di volume e nel loro successivo allacciamento forzato entro un altro contenitore a tenuta; dopo il trasporto a destinazione il contenitore diveniva un tavolino, mentre le poltroncine, liberate dai sacchetti, riacquistavano le dimensioni originarie. L'Ufficio infatti riteneva che il trovato descritto fosse carente di attività inventiva (Art. 16), consistendo in una normale procedura di imballaggio sotto vuoto.

Interposto ricorso, il richiedente dettigliava la serie di operazioni e gli accorgimenti necessari per addivenire al risultato ed esaltava il progresso tecnico ed economico che ne derivava.

La Commissione, tuttavia, respinge il ricorso, argomentando che il trovato si risolve nella applicazione di proprietà note (il collassamento sotto vuoto del poliuretano) a particolari manufatti, cioè nella semplice traslazione di un principio notorio.

L'uso poi di usare un contenitore cilindrico come tavolino non ha proprio nulla di innovativo.

N° 49/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un dispositivo per otorinolaringoiatri, che il trovato non aveva i requisiti di brevettabilità ma eventualmente poteva rientrare fra i modelli di utilità ed assegnava un termine per le controdeduzioni. Trascorso ampiamente senza riscontro il termine, l'Ufficio rifiutava il brevetto ai sensi degli Artt. 9 DPR 540/72 e 74 DPR 338/79.

Interposto ricorso, il richiedente presentava contemporaneamente due documenti: col primo manifestava la volontà di ricorrere, col secondo, intitolato "Memoriale", forniva una più completa descrizione e chiedeva delucidazioni sui motivi di scontento dell'Ufficio.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, per mancanza di motivi specifici avverso il diniego dell'Ufficio, il cui provvedimento di rifiuto si fondava sulla mancata risposta ai rilievi trasmessi.

N° 50/2001 di Repertorio del 21 maggio 2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa a un metodo per rilievi nell'esplorazione petrolifera, che il trovato descritto era escluso dalla brevettabilità a norma dell'Art. 12 della legge speciale e, in assenza di riscontro nel termine fissato per eventuali osservazioni, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente asseriva di avere risposto nel termine assegnato ma, per un errore materiale, tale risposta

non era stata recepita dall'Ufficio. In concreto, la titolare aveva depositato due domande di brevetto a cui erano stati assegnati due numeri contigui.

Per entrambe l'Ufficio aveva emesso una uguale ministeriale e per entrambe si era data risposta ma, per il caso in esame, nell'oggetto della risposta si era, erroneamente, indicato il numero del caso parallelo.

La Commissione, presa visione della documentazione fornita dal ricorrente ed accertato che il ritenuto mancato riscontro era dovuto ad un errore materiale, dichiara in questa fattispecie la inapplicabilità dell'Art. 9 DPR 540/72 ed accoglie il ricorso.

**N° 51/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001
MARCHI COLLETTIVI**

Il Consorzio di Promozione e Tutela del Prosciutto di Cuneo depositava due domande di registrazione di marchio collettivo, rispettivamente per le diciture "PROSCIUTTO DI CUNEO" e "SALAME DI CUNEO". L'Ufficio rigettava le domande, considerando le diciture prive di originalità e fantasia, essendo semplicemente la descrizione del prodotto e la sua provenienza geografica.

Interposto ricorso, il Consorzio si richiamava all'Art. 2 della legge speciale che prevede per i marchi collettivi una deroga all'Art. 18 /b e lascia all'Ufficio di stabilire o meno se l'indicazione di provenienza di un marchio possa creare situazioni di ingiustificato privilegio o pregiudizio a terzi.

Nel caso di specie il Consorzio aveva depositato un parere favorevole della Re-

gione Piemonte, che sosteneva l'ottenimento del DOP (Denominazione di Origine Protetta).

La Commissione, con esauriente e persuasiva motivazione, accoglie i ricorsi.

Il marchio collettivo attesta la conformità del prodotto a specifiche qualitative pre-determinate nei regolamenti sull'uso del marchio stesso, che a norma dell'Art. 2.2 devono essere allegati alla domanda.

Il marchio collettivo dunque adempie a una funzione di garanzia degli standard precostituiti nel regolamento d'uso e può essere registrato da persone o enti non a struttura associativa e concesso in uso a operatori non appartenenti all'ente titolare.

Il requisito della capacità distintiva risulta fortemente depotenziato, dato che la denominazione è preordinata a comunicare al pubblico la conformità del prodotto marcato a determinate specifiche merceologiche.

L'Ufficio ha il potere/dovere di vigilare che la registrazione non generi situazioni di ingiustificato privilegio locale.

Nel caso di specie emerge che il Consorzio è stato costituito proprio per la valorizzazione delle carni suine nella provincia di Cuneo ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori del settore. L'Ufficio, d'altro canto, non potrebbe legittimamente prescindere dal parere della Regione Piemonte.

**N° 52/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001
BREVETTO**

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad un motore gravitazionale, che il tro-

vato descritto non era brevettabile perché non atto ad una applicazione industriale, in contrasto col principio di conservazione dell'energia, e concedeva i rituali 60 giorni per le eventuali osservazioni.

Avverso il provvedimento veniva interposto ricorso che la Commissione dichiara inammissibile in quanto prematuro, essendo proposto contro un atto meramente interlocutorio (la comunicazione di rilievi) senza avere atteso il provvedimento definitivo dell'Ufficio.

**N° 53/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001
MARCHIO COLLETTIVO**

Sentenza analoga a quella più sopra No. 51/2001, ma per la dicitura MORTADELLA DI BOLOGNA, chiesta dall'Istituto Salsumi Italiani, Consorzio Aziende Produttrici.

**N° 54/2001 di Repertorio del 5 luglio 2001
BREVETTO**

L'Ufficio, dopo una fase interlocutoria con il titolare, rifiutava una domanda di brevetto per invenzione relativa ad un ventilatore semplificato (con consumo irrisorio di energia), ritenendo che nel trovato non vi fossero accorgimenti esulanti il campo delle comuni conoscenze tecniche. Avverso il provvedimento veniva interposto ricorso mediante servizio postale. La Commissione dichiara il ricorso inammissibile perché, come confermato dalla Sentenza No. 123 del 5.5.97 della Corte Costituzionale, per giudicare della sua tempestività occorre far riferimento non alla data di spedizione bensì a quella del ricevimento e del processo verbale redatto dall'Ufficio.

In questo numero

La brevettabilità delle invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici Pag. 1 <i>Luigi Mansani</i>	Sistema brevettuale: in Italia oggi libere 94 tecnologie su 100. E dopo il Brevetto Comunitario? Pag. 23 <i>Fabio Giambrocono</i>
CTU sulla direttiva europea sulla brevettabilità del software » 10 <i>Luciano Bosotti</i>	Libertà di informazione o libertà di contraffazione? » 25 <i>Sergio Riccardi</i>
La protezione del software » 11 <i>Guido Maria Zerbi</i>	Rivendicazione di priorità nei brevetti europei » 26 <i>Aldo Petruzzello</i>
Mala tempora » 13 <i>Gian G. Masciopinto</i>	Armani batte Armani. Il Tribunale di Bergamo aggiunge un'altra vittoria al marchio (celebre) » 27 <i>Stefano Marzocchi</i>
Iniziative legislative europee sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici » 14	U.I.B.M.: Decisioni sui Ricorsi » 28 <i>Ada Borella</i>

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Giuseppe Righetti

Comitato di Redazione:
Ada Borella, Luigi Cotti,
Fabio Giambrocono,
Hans Benno Mayer,
Diego Pallini, Giuseppe Quinterno,
Francesco Saverio Rossati

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine

Grafica e impaginazione:
Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)
Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381