

## **P5\_TA(2003)0402**

### **Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici**

**\*\*\*I**

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

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 92<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0082/2002),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno ed i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0238/2003),
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.

---

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

<sup>2</sup> GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (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.
- (2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e quindi al buon funzionamento del mercato interno.

---

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

<sup>2</sup> GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2003.

- (3) Tali differenze sono sorte e potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso.
- (4) Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratori in tutti i campi della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni possibili.
- (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, la questione può, nel caso dei tribunali nazionali, e deve, nel caso dei tribunali nazionali di ultima istanza, essere deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee.*
- (6) *Le disposizioni della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e in particolare le norme di cui all'articolo 52, relative ai limiti della brevettabilità dovrebbero essere confermate e precisate. La certezza giuridica che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratori.*
- (7) *Secondo tale convenzione 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 tecnico.*

- (8) *Con la presente direttiva non si intende modificare la succitata convenzione, bensì evitare che possano esistere interpretazioni divergenti del relativo testo.*
- (9) *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 1999<sup>1</sup>, il Parlamento europeo ha nuovamente 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. In proposito, sarebbe particolarmente 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.*
- (10) La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. Poiché i brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme, non devono essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.
- (11) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore<sup>2</sup>, qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.

---

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

<sup>2</sup> *GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).*

- (12) Perché sia considerata brevettabile, un'invenzione deve presentare un carattere tecnico e quindi appartenere ad un settore *tecnico*.
- (13) *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. Perché possano essere considerate implicanti 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.*
- (14) Di conseguenza, *un'innovazione che non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, non è considerata un'invenzione ai sensi della normativa in materia di brevetti.*
- (15) *Tuttavia, la semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore elettronico non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, un metodo di elaborazione di dati o un altro metodo elettronico, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte sia non tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.*
- (16) *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.*
- (17) *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.*

- (18) *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, ad esempio, 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 di un processo validamente rivendicato non deve costituire una violazione di brevetto.*
- (19) 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.*
- (20) La *presente* direttiva deve limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, al fine in modo particolare di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono ad un settore *tecnico* e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.
- (21) 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, risulta di per sé evidente l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela mediante brevetto.*

- (22) La presente direttiva *dovrebbe lasciare* impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.
- (23) *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, in particolare ai sensi delle* disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. *In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli della direttiva 91/250/CEE, necessitano di tale autorizzazione, non devono essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti del brevettatore attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.*
- (24) *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.*
- (25) Poiché gli scopi del provvedimento proposto, ossia l'armonizzazione delle norme nazionali relative alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, *la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- 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 alle caratteristiche tecniche che ogni invenzione deve apportare***;
- b) "contributo tecnico", ***altrimenti chiamato "invenzione"***, un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico. ***Il carattere tecnico 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 e suscettibile di 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 tecnico. Il trattamento, la manipolazione e la presentazione di informazioni non rientrano in un settore tecnico, anche se per effettuarli sono utilizzati apparecchi tecnici***;

- c) *"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 tecnico";*
- d) *"industria", ai sensi della normativa sui brevetti, "una produzione automatizzata di beni materiali".*

### *Articolo 3*

#### *Elaborazione dei dati e normativa sui brevetti*

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

### *Articolo 4*

#### *Condizioni della brevettabilità*

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.*

**4. 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.**

#### **Articolo 5**

##### **Cause di esclusione dalla brevettabilità**

**Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non si considera arrecare un contributo tecnico semplicemente perché implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori 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 di elaboratori o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.**

#### **Articolo 6**

##### **Patentabilità delle soluzioni di problemi tecnici**

**Gli Stati membri assicurano che le soluzioni di problemi tecnici attuate per mezzo di elaboratori elettronici non siano considerate invenzioni brevettabili semplicemente perché migliorano l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati.**

#### **Articolo 7**

##### **Forma delle rivendicazioni**

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

2. *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.*

3. *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.*

4. *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.*

5. *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 si pubblichi come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.*

#### *Articolo 8*

Relazione con la direttiva 91/250/CEE

*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 in particolare *ai sensi delle* disposizioni relative alla decompilazione e *all'interoperabilità*.

## *Articolo 9*

### *Uso di tecniche brevettate*

*Gli Stati membri assicurano che, ogniqualvolta 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, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.*

## *Articolo 10*

### Monitoraggio

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 i gruppi "open-source", nonché il commercio elettronico.*

## *Articolo 11*

### Relazione sugli effetti della direttiva

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il ...\*, su:

- a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'*articolo 10*;
- 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;

---

\* 54 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

- c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà;
- d) *eventuali difficoltà affrontate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, in conformità della direttiva 91/250/CEE, nonché eventuali abusi del sistema di brevetto verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;*
- e) *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;*
- f) *gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la Convenzione europea sulla concessione dei brevetti europei, anche alla luce dell'adozione del brevetto comunitario;*
- g) *il modo in cui le disposizioni della presente direttiva sono state tenute in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame;*
- h) *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;*
- i) *gli effetti sulla conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati;*
- j) *l'adeguatezza o meno dell'opzione descritta nella presente direttiva sull'utilizzo delle invenzioni brevettate per il solo fine di assicurare l'interoperabilità fra due sistemi.*

*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.*

## *Articolo 12*

### *Valutazione dell'impatto*

***Sulla base del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 10 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 11, la Commissione procede a una valutazione dell'impatto della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica della legislazione al Parlamento europeo e al Consiglio.***

## *Articolo 13*

### *Attuazione*

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

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## *Articolo 14*

### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

\* *Diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*Articolo 15*

Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a \_\_\_\_\_ ,

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente