

## **Proposta di direttiva 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,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, 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.

Perché sia considerata brevettabile, un'invenzione deve presentare un carattere tecnico e quindi appartenere ad un settore della tecnologia.

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.

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.

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.

La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non deve richiedere una legislazione specifica che sostituisca la 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.

La 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 della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.

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.

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

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.

Poiché gli obiettivi del provvedimento proposto, ossia l'armonizzazione delle norme nazionali relative alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, l'intervento della Comunità è giustificato in base al principio della sussidiarietà, enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità, enunciato in questo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

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:

"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;

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

#### Articolo 3 - 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.

#### Articolo 4 - Condizioni della brevettabilità

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.

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

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.

#### Articolo 5 - Forma delle rivendicazioni

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.

#### Articolo 6 - Relazione con la direttiva 91/250 CEE

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.

#### Articolo 7 - 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, compreso il commercio elettronico.

#### Articolo 8 - Relazione sugli effetti della direttiva

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro [DATA (tre anni dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1)], su:

l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;

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

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.

#### Articolo 9 - Attuazione

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.

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.

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

#### Articolo 10 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 11 - Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.