

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

PROVVISORIO
2002/0047(COD)

29.4.2005

*****II**

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Michel Rocard

Significato dei simboli utilizzati

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
(11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11979/1/2004 – C6-0058/2005),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0092)²,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A6-0000/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla brevettabilità delle invenzioni
controllate per mezzo di elaboratori
elettronici

Motivazione

Il termine "attuate" non è indovinato perché può lasciar intendere che un'invenzione possa essere completamente realizzata per mezzo di un semplice elaboratore elettronico, ciò significherebbe che i programmi per elaboratore potrebbero essere brevettati. Dato che la

¹ GU C 077 del 26.3.2004, pag. 87.

² GU C 151 del 25.6.2002, pag. 129 E.

Commissione e il Consiglio si sono entrambi espressi contro la brevettabilità dei programmi per elaboratore, occorre definire il campo di applicazione della direttiva escludendo tale ipotesi. Il quadro della direttiva è la brevettabilità dei dispositivi materiali inventivi con un intervento di programmi per elaboratore per controllare il materiale in questione

Emendamento 2
Considerando 1

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, come pure 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 e armonizzata delle invenzioni **attuata** 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 **ingiustificate** della concorrenza, come pure la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è **uno degli elementi del** successo del mercato interno. Una protezione **adeguata**, efficace, trasparente e armonizzata delle invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in **tutti i campi tecnici che si avvalgono delle tecnologie informatiche**.

Motivazione

Le distorsioni della concorrenza sono pregiudizievoli soltanto ove siano ingiustificate e possono essere utilizzate degli Stati nel contesto delle proprie competenze sovrane che la direttiva non può pregiudicare.

La direttiva riguarda la brevettabilità delle invenzioni tecniche che si avvalgono delle tecnologie informatiche per il controllo.

Emendamento 3
Considerando 2

(2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni **attuata** 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.

(2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni **controllate** 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.

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 1.

Emendamento 4

Considerando 5

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

(5) È pertanto opportuno armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità consentano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica sarà 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 alla Corte di giustizia **di esprimersi in merito**.

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 1 e con la prima versione del testo del Consiglio, si rende più esplicito in materia di ruolo della Corte di giustizia.

Emendamento 5

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 94/800/CE del Consiglio, 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

(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 94/800/CE del Consiglio, 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 al suddetto articolo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi dovrebbero valere di conseguenza per le invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici.

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 al suddetto articolo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi dovrebbero valere di conseguenza per le invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici, **senza peraltro arrecare pregiudizio ai legittimi interessi degli autori di programmi per elaboratore per quanto riguarda lo sfruttamento delle proprie opere, come disposto dall'articolo 13 dell'accordo TRIPS, dato che i programmi per elaboratori elettronici sono protetti dai diritti d'autore in virtù dell'articolo 10 di detto accordo.**

Motivazione

Occorre distinguere tra il regime di protezione tramite brevetto, che si applica alle invenzioni, e il regime dei diritti d'autore, che si applica invece ai programmi per elaboratore. In virtù delle disposizioni dell'accordo TRIPS, risulta giuridicamente impossibile che il regime del brevetto possa sconfinare in campi in cui si applica già il regime dei diritti d'autore.

Emendamento 6 Considerando 7

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ("convenzione sul brevetto europeo"), 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**

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ("convenzione sul brevetto europeo"), 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

giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce alle summenzionate materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività **in quanto tali** non appartengono a un settore della tecnologia.

materie o attività non appartengono a un settore della tecnologia.

Motivazione

I programmi per elaboratore non sono invenzioni nel senso del diritto dei brevetti, in quanto il campo dei programmi per elaboratore non è un settore tecnologico.

Emendamento 7 Considerando 8

(8) Con la presente direttiva si intende evitare che possano esistere interpretazioni divergenti delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore.

(8) Con la presente direttiva si intende evitare che possano esistere interpretazioni divergenti delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni **nei settori tecnologici e** nel settore dei programmi per elaboratore.

Motivazione

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare non la brevettabilità dei programmi per elaboratore, bensì quella delle invenzioni controllate per mezzo di elaboratori.

Emendamento 8 Considerando 9

(9) La tutela del brevetto **permette** agli **innovatori** di trarre beneficio dalla loro attività creativa. I brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e non dovrebbero essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.

(9) La tutela del brevetto **può permettere** agli **inventori** di trarre beneficio dalla loro attività creativa. I brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e non dovrebbero essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza **o da pregiudicare l'innovazione derivata.**

Motivazione

I brevetti non sono l'unico mezzo per consentire agli innovatori di sfruttare le proprie

creazioni. Nella valutazione della pertinenza del sistema dei brevetti per quanto riguarda i nuovi settori potenziali di applicazione occorre tenere in conto le restrizioni alla libertà d'impresa indotte dal sistema dei brevetti stesso.

Emendamento 9
Considerando 10

(10) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, qualsiasi forma di espressione di un programma originale 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.

(10) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, qualsiasi forma di espressione di un programma originale 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 ***dato che sono algoritmi equiparabili a metodi matematici o a metodi di presentazione dell'informazione.***

Motivazione

I principi progettuali dei programmi non possono essere brevettabili poiché sono equiparabili a prove matematiche.

Emendamento 10
Considerando 11

(11) Per essere considerate brevettabili, le ***invenzioni*** dovrebbero presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un settore della tecnologia.

(11) Per essere considerate brevettabili, le ***innovazioni*** dovrebbero presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un settore della tecnologia. ***Esse dovrebbero inoltre essere atte a un'applicazione industriale, presentare carattere di novità e comportare un'attività inventiva.***

Motivazione

Si riprendono i requisiti della brevettabilità.

Emendamento 11
Considerando 12

(12) Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale dovrebbero **apportare un contributo tecnico allo** stato dell'arte.

(12) Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale dovrebbero **presentare una differenza significativa tra l'insieme delle caratteristiche tecniche della rivendicazione del brevetto e lo** stato dell'arte.

Motivazione

La definizione di attività inventiva è tautologica dato che l'esistenza di un contributo presuppone di per sé un'attività inventiva. Nella formulazione iniziale si fa confusione tra i requisiti di tecnicità e di inventività. Se non vi è tecnicità nel contributo, non può avvenire il rilascio del brevetto, a prescindere da ogni criterio di attività inventiva. Altrimenti, a contrario, basterebbe che un'invenzione sia tutta nuova per superare il test dell'inventività e ciò potrebbe provocare un'erosione notevole della qualità dei brevetti rilasciati e un sovraccarico per gli uffici dei brevetti con domande di brevettare invenzioni prive di originalità.

Emendamento 12 Considerando 13

(13) Di conseguenza, **benché appartenga a un settore della tecnologia, se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici** non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, **come ad esempio quando il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, essa non potrà essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non sarà brevettabile.**

(13) Di conseguenza, **un'innovazione che** non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte **non è un'invenzione ai sensi del diritti dei brevetti.**

Motivazione

Ai sensi del diritto dei brevetti le invenzioni devono costituire un contributo tecnico.

Emendamento 13 Considerando 14

(14) **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**

(14) **Di conseguenza, mentre le invenzioni controllate per mezzo di elaboratori rientrano nel campo tecnico poiché il loro contributo tecnico risiede in un settore diverso dal programma per elaboratore**

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.

che le controlla, attuare in un apparecchio come un elaboratore un metodo, tra l'altro non brevettabile, per esempio un metodo per esercitare un'attività economica, un metodo per il trattamento dei dati oppure ogni altro metodo in cui il contributo allo stato dell'arte non presenta un carattere tecnico, non può in nessun caso essere considerato un contributo tecnico. Pertanto una siffatta attuazione non può in nessun caso costituire un'invenzione brevettabile.

Motivazione

La formulazione iniziale è incoerente dato che presuppone l'esistenza di un contributo allo stato della tecnica che non sarebbe tecnico. La nuova formulazione distingue precisamente tra elementi tecnici e elementi non tecnici.

Emendamento 14 Considerando 15

(15) 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.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 15 Considerando 16

(16) ***Inoltre***, un algoritmo è intrinsecamente non ***tecnico e, pertanto, non può*** costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia, un ***metodo che comporti***

(16) ***Pertanto***, un algoritmo ***o un programma per elaboratore, essendo*** intrinsecamente non ***tecnici, non possono*** costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia,

L'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico.

Ciononostante, un brevetto concesso per tale **metodo** non dovrebbe **monopolizzare lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.**

un procedimento tecnico controllato da un programma per elaboratore può essere brevettabile ove possieda caratteristiche che ne fanno di per sé un contributo tecnico, oltre le normali interazioni tra il programma e l'elaboratore.

Ciononostante, un brevetto concesso per tale **procedimento** non dovrebbe **istituire un monopolio sull'algoritmo o sul programma di controllo stesso, infatti i programmi non possono essere brevettabili in quanto tali, come dispone segnatamente l'articolo 52, paragrafo 2, lettera c) della Convenzione sul brevetto europeo.**

Motivazione

La formulazione iniziale è inadeguata in quanto non precisa che il metodo in questione deve essere un procedimento tecnico. Va evitata la possibilità che si desuma che siano brevettabili metodi diversi da quelli tecnici.

Emendamento 16

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) I metodi di trattamento con manipolazione di informazioni rappresentati in formato digitale sono di per sé algoritmi e quindi sono intrinsecamente non tecnici. Se invece l'informazione proveniente dal mondo fisico non è captata per essere rappresentata in forma digitale, un procedimento fisico per il trattamento di tale informazione con mezzi materiali può presentare un carattere tecnico.

Motivazione

La definizione illustra la natura dei trattamenti dei dati digitali realizzati con programmi informatici, di cui nessuno è brevettabile. Consente anche di conservare nel campo del brevettabile i procedimenti tecnici inventivi per i quali la natura dei segnali utilizzati è significativa rispetto allo scopo perseguito: tensione elettrica per attivare un motore, differenza di pressione per spostare un pistone idraulico, ecc., ossia casi in cui conta il risultato di interazioni fisiche controllabili e non il trattamento di informazioni indipendentemente dal loro supporto fisico.

Emendamento 17
Considerando 17

(17) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni interpretate con riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le invenzioni **attuato** per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbero essere rivendicate **per lo meno** 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 costituisce una violazione di brevetto.

(17) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni interpretate con riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbero essere rivendicate **unicamente** con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo **tecnico** 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 **tecnico** regolarmente rivendicato non costituisce una violazione di brevetto.

Motivazione

Non possono esistere brevetti di software, su supporto.

Emendamento 18
Considerando 18

(18) La tutela giuridica delle invenzioni **attuato** per mezzo di elaboratori elettronici non richiede l'introduzione di 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 **attuato** per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza **del diritto**, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, **come quelli ovi o non tecnici e quelli** per attività

(18) La tutela giuridica delle invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici non richiede l'introduzione di 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 **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza **della legislazione**, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, **in particolare i metodi intrinsecamente non**

commerciali.

tecnici quali gli algoritmi, i software, i metodi di trattamento dell'informazione o ancora i metodi educativi o per attività commerciali.

Motivazione

Modifica della terminologia.

Emendamento 19

Considerando 19

(19) La presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono a un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.

soppresso

Motivazione

Il suddetto considerando non apporta nulla di nuovo in relazioni precedenti e la sua redazione è poco chiara in quanto lascia ritenere che esistano invenzioni non tecniche.

Emendamento 20

Considerando 20

(20) La posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni ***attuare*** 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 della Comunità, ***l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di***

(20) La posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni ***controllate*** per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. L'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori della Comunità, ***nonché le esigenze di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato sono fattori da tenere in considerazione per***

per sé evidente.

scegliere un livello adeguato di protezione della proprietà intellettuale e in particolare della protezione garantita dal brevetto per le invenzioni a carattere tecnico e dai diritti d'autore per i software. Il livello di tale protezione, nonché gli effetti monopolistici che essa potrebbe indurre, deve essere determinato in modo da non recar danno al mantenimento di una dinamica di competizione e di fertilizzazione incrociata, che consenta che nell'Unione europea si sviluppino piccole e medie imprese innovative, in grado di accedere facilmente al mercato, che saranno garanti della futura competitività della Comunità.

Motivazione

Sono ricordati gli obiettivi di Lisbona e i mezzi da attuare in questo contesto.

Emendamento 21

Considerando 22

(22) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro 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, necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.

(22) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro 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, necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti. **Inoltre**

allorché sia necessario l'uso di una tecnica brevettata per 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 deve essere considerato una violazione di brevetto.

Motivazione

Questa aggiunta consente di mantenere l'interoperabilità.

Emendamento 22
Considerando 23

(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla brevettabilità delle invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque 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 tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla brevettabilità delle invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque 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 tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

Perché sia conforme con l'articolo 1.

Emendamento 23
Articolo 1

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

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici, **talvolta anche denominate invenzioni** attuate per mezzo di elaboratori

elettronici.

Motivazione

Il termine "attuate" non è felice in quanto può lasciare credere che un'invenzione possa essere totalmente realizzata per mezzo di un semplice elaboratore elettronico il che equivarrebbe a dire che i software possono essere brevettabili. Poiché la Commissione e il Consiglio si sono ambedue pronunciati contro la brevettabilità dei software occorre definire il campo di applicazione della direttiva escludendo questo caso specifico. Il quadro della direttiva è quindi quello della brevettabilità dei dispositivi di materiali inventivi che fanno intervenire il software per controllare il materiale stesso.

Emendamento 24 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 una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per **elaboratore**;

a) "invenzione **controllata** per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche **non tecniche** realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per **elaboratori, oltre a caratteristiche tecniche che ogni invenzione deve possedere**;

Motivazione

L'emendamento ricorda che un'invenzione deve possedere caratteristiche tecniche, mentre un software non può possederne, tuttavia serve a controllare l'invenzione.

Il presente emendamento riprende e completa l'articolo 2, lettera a), votato in prima lettura.

Emendamento 25 Articolo 2, lettera b)

b) "contributo tecnico", un contributo **allo stato dell'arte** in un settore della tecnologia, **giudicato nuovo e non ovvio da una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra lo stato dell'arte e l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, che deve**

b) "contributo tecnico", un contributo in un settore della tecnologia, **anche denominato "invenzione"**, un contributo in un settore della tecnologia.

comprendere caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che a queste si accompagnino o meno caratteristiche non tecniche.

Motivazione

La definizione delle condizioni di brevettabilità si colloca meglio all'articolo 3 ad esse specificamente consacrato. Una invenzione equivale a un contributo tecnico, che quindi oltre al suo carattere tecnico deve essere nuova, non evidente e suscettibile di essere applicata a livello industriale, come sarà reso esplicito all'articolo 3.

Emendamento 26

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) "tecnico", "che appartiene a un settore tecnico". E' tecnico un nuovo insegnamento sull'uso di forze naturali controllabili sotto il controllo di un programma informatico e distinto dai mezzi tecnici necessari all'attuazione di questo programma. Il trattamento, la manipolazione, la rappresentazione e la presentazione dell'informazione per mezzo di un programma informatico non sono tecnici, anche quando vengono impiegati a tal fine mezzi tecnici;

Motivazione

Deve essere dato un certo numero di definizioni per raggiungere l'obiettivo di chiarezza giuridica voluta dalla direttiva.

Il secondo paragrafo riafferma la brevettabilità dei dispositivi materiali innovativi che includono software per il loro controllo, quali le lavatrici, i sistemi di frenata ABS, ecc.

Il terzo paragrafo, compatibile con le disposizioni del trattato ADPIC, da parte sua evita che possano essere chiesti brevetti per software, anche se questi ultimi sono rivendicati congiuntamente a mezzi tecnici. Evidentemente se gli stessi mezzi tecnici utilizzati sono innovativi possono essere oggetto di una domanda di brevetto.

Il presente emendamento riprende e precisa le idee delle lettere b) e c) dell'articolo 2 votato in prima lettura.

Emendamento 27

Articolo 2, lettera b ter) (nuova)

b ter) "settore tecnico", anche denominato "settore tecnologico", un settore industriale d'applicazione che necessita l'utilizzazione di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili nel mondo fisico;

Motivazione

Definisce in modo positivo la nozione del settore tecnologico nel senso del diritto dei brevetti. I settori tecnologici appartengono in effetti al mondo fisico e sono caratterizzati dal necessario ricorso a interazioni fisiche per ottenere il risultato auspicato: spostamento di un veicolo, emissione di un raggio laser, ecc.

Il presente emendamento riprende e completa l'emendamento 2, lettera c) votato in prima lettura.

Emendamento 28

Articolo 2, lettera b quater) (nuova)

b quater) "metodo di trattamento dell'informazione", qualsiasi metodo di trattamento che manipoli l'informazione rappresentata numericamente, quale sia la natura o l'origine di ciò che essa rappresenta. Questi metodi comprendono il trattamento propriamente detto dell'informazione numerica, ma anche la manipolazione, la rappresentazione o anche la presentazione di detta informazione.

Motivazione

La presente definizione illustra la natura dei trattamenti di dati numerici realizzati per mezzo di programmi informatici, tutti non brevettabili. Essa consente anche di conservare nel settore del brevettabile i processi tecnici inventivi per i quali la natura dei segnali utilizzati è significativa in rapporto al fine prefisso: tensione elettrica per far funzionare un motore, differenze di pressione per far funzionare un pistone idraulico, ecc., in quanto in questo caso ci si attiene al risultato di interazioni fisiche controllabili e non al trattamento di informazioni indipendentemente dal loro supporto fisico.

Emendamento 29

Articolo 3, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. Gli Stati membri garantiscono che le invenzioni siano brevettabili indipendentemente dal fatto che esse facciano uso di mezzi informatici o meno e che, reciprocamente, nessuno possa ottenere brevetti per algoritmi, software o metodi di trattamento dell'informazione, a prescindere che essi siano combinati o meno con dispositivi tecnici.

Motivazione

Si precisa che il campo della brevettabilità non può essere modificato dalla presenza o dall'assenza di mezzi informatici nella soluzione tecnica proposta. Ciò che era legittimamente brevettabile continua ad esserlo, come ad esempio un nuovo sistema ABS che produca una migliore frenata delle generazioni precedenti.

Il presente emendamento riprende e precisa l'articolo 5 adottato in prima lettura.

Emendamento 30 Articolo 3

Per 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.**

Per essere brevettabile, un'invenzione **controllata** per mezzo di elaboratori elettronici deve, **oltre ad avere un carattere tecnico**, presentare un carattere di novità, essere suscettibile di applicazione industriale e implicare un'attività inventiva. **L'attività inventiva è valutata tenendo conto della differenza tra l'insieme delle caratteristiche tecniche della rivendicazione di brevetto e lo stato dell'arte, indipendentemente dal fatto che queste caratteristiche siano accompagnate o meno da caratteristiche non tecniche.**

Motivazione

La versione del Consiglio è tautologica, in quanto come condizione di attività inventiva definisce il fatto che l'invenzione apporti un contributo tecnico, vale a dire che essa appartenga ad un settore tecnico, sia nuova e implichi un'attività inventiva. Per interrompere il circolo vizioso di questo ragionamento, occorre definire esplicitamente la nozione di attività inventiva mediante l'apporto dato dall'invenzione. Tale contributo deve provenire dalle sue sole caratteristiche tecniche, diversamente una rivendicazione di brevetto, che menzioni l'uso di software inventivi per controllare materiali tecnici, ma non inventivi potrebbe dar luogo al rilascio di un brevetto che in effetti sarebbe un brevetto riguardante

solamente il software.

Il presente articolo riprende e precisa il contenuto degli articoli 2, lettera b) e 4 votati in prima lettura dal Parlamento nei quali sussisteva tale circolo vizioso di ragionamento.

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 1

1. Un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.

1. Un programma per elaboratore in quanto tale, **o su qualsiasi supporto o sotto forma di segnale**, non può costituire un'invenzione brevettabile.

Motivazione

Il comma 2 del testo del Consiglio è ambiguo: in effetti autorizza la brevettabilità del software dal momento in cui questo nuovo software produce "effetti tecnici" termine che nella prassi dell'OEB corrisponde alla capacità di risolvere un problema particolare, che è il fine ultimo di qualsiasi software.

Pertanto un programma per elaboratore non può essere rivendicato da solo o su qualsiasi supporto, in quanto ciò equivarrebbe ad autorizzare la brevettabilità dei software considerando che il software possederebbe in se stesso caratteristiche tecniche soggette a brevetto, ciò che non può essere ammesso. Pertanto sono legittime unicamente le rivendicazioni per un'invenzione controllata per mezzo dell'elaboratore in quanto processo o in quanto dispositivo controllato per mezzo di software.

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 2

2. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico per il semplice fatto di implicare l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, 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.

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

Motivazione

Il secondo comma del presente articolo è identico all'articolo 3 votato dal Parlamento in prima lettura con la sola differenza che il termine "dati" è sostituito da "informazione". Esso garantisce la compatibilità della direttiva con le disposizioni del trattato ADPIC stipulando chiaramente che il settore del software non è un settore tecnologico nel senso della normativa dei brevetti. Invece le componenti e dispositivi materiali che costituiscono gli elaboratori restano evidentemente brevettabili quando sono innovativi.

Emendamento 33 Articolo 5, paragrafo 1

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

2. 1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione **controllata** per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata **solo** come prodotto, ossia **quale dispositivo controllato per mezzo di un** elaboratore programmato, **una** rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo **tecnico controllato** da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

Motivazione

Pertanto un programma per elaboratore non può essere rivendicato da solo o su qualsiasi supporto, in quanto ciò equivarrebbe ad autorizzare la brevettabilità dei software come se si considerasse che il software posseda in se stesso caratteristiche tecniche soggette a brevetto, ciò che non può essere ammesso. Pertanto sono legittime unicamente le rivendicazioni per un'invenzione controllata per mezzo dell'elaboratore in quanto processo o in quanto dispositivo controllato per mezzo di software. Si parla quindi di un dispositivo controllato per mezzo dell'elaboratore non semplicemente di un elaboratore programmato, in quanto ciò potrebbe di nuovo far supporre che da solo un software possa costituire un'invenzione.

Il primo comma è simile all'articolo 7, paragrafo 1 votato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 34 Articolo 5, paragrafo 2

2. **La rivendicazione riguardante un**

2. **Coerentemente con l'articolo 3 gli Stati**

programma per elaboratore, da solo o su un vettore, non è ammessa a meno che il programma, caricato su un elaboratore elettronico programmabile, su una rete di elaboratori programmabili o su un altro apparecchio programmabile, realizzi un prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma del paragrafo 1.

membri assicurano che l'uso di metodi di elaborazione dell'informazione non possa mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta.

Motivazione

Questo secondo comma, che non rappresenta un'ulteriore restrizione ma una conseguenza della definizione della tecnicità fissata all'articolo 2, garantisce la libertà dell'informazione. Esso riprende e precisa il senso, appoggiandosi sulla definizione di metodo di elaborazione dell'informazione dell'emendamento dell'articolo 2, lettera e) bis nuova, dell'articolo 7, paragrafo 3 votato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 35

Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

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

Motivazione

Il mantenimento dell'interoperabilità suppone la capacità di potere, ove necessario, effettuare non solo operazioni di retro-ingegneria per determinare le caratteristiche dei protocolli e delle interfacce di comunicazione con le quali si dovrà comunicare, ma anche di poter realizzare e commercializzare effettivamente detti prodotti interoperabili.

L'articolo 6, paragrafo 2, autorizzato dall'articolo 30 delle disposizioni del trattato ADPIC, è necessario per impedire la possibilità di gravi distorsioni della concorrenza sul mercato interno dovute al fatto che l'immissione sul mercato di prodotti interoperabili costituirebbe sempre una violazione delle rivendicazioni di un brevetto.

Il testo del presente paragrafo 6, paragrafo 2, è la copia conforme dell'emendamento 15 di ITRE ripreso quale emendamento 20 di JURI e approvato in prima lettura sotto una forma leggermente modificata quale articolo 9.

Emendamento 36
Articolo 8, lettera a)

a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;

a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;

Motivazione

Perché sia conforme con l'articolo 1.

Emendamento 37
Articolo 8, lettera d)

d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, come previsto nella direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici;

d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, come previsto nella direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici;

Motivazione

Perché sia conforme con l'articolo 1.

Emendamento 38
Articolo 8, lettera f)

f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la convenzione sul brevetto europeo;

soppresso

Motivazione

Poiché la direttiva non ha l'obiettivo di modificare la Convenzione sul brevetto europeo o di rimettere in causa la non brevettabilità del software, come viene esplicitamente detto nel considerando 8 del testo adottato dal Consiglio, non è assolutamente opportuno chiedere una revisione della Convenzione sul brevetto europeo.

Emendamento 39
Articolo 8, lettera g)

g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni **attuare** per mezzo di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi.

g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni **controllate** per mezzo di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi.

Motivazione

Perché sia conforme con l'articolo 1.