

**La brevettabilità del software e dei metodi commerciali
elettronici nella giurisprudenza dell'Ufficio Europeo Brevetti**

Emanuela Arezzo

Abstract

La *querelle* relativa alla brevettabilità delle “invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico” è tra le più complesse e, perlomeno ufficialmente, irrisolte in Europa. Nonostante, infatti, manchi una normativa comunitaria di riferimento, vuoi in materia brevettuale vuoi, più in particolare, in materia di brevettabilità di invenzioni di software, sin dalla fine degli anni ottanta l'Ufficio Europeo Brevetti ha concesso la tutela brevettuale, a determinate condizioni, anche a questa tipologia di invenzioni. Per lungo tempo, dunque, gli Stati membri dell'Unione europea hanno fatto affidamento sui principi codificati dalla giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell'Ufficio Europeo Brevetti (UEB).

Sfortunatamente, l'orientamento espresso dalle Camere dei Ricorsi, che sembrava ormai consolidato, è stato oggetto di un profondo ripensamento ad opera delle medesime Camere che, nelle più recenti decisioni, sembrano avere abbracciato un approccio che contraddice i principi faticosamente elaborati in passato. A conferma della sussistenza di diversi punti di contrasto fra le decisioni (risalenti e recenti) delle Camere dei Ricorsi, il Presidente dell'UEB si è avvalso della facoltà di richiedere un parere alla Camera Allargata dei Ricorsi ex art. 112, 1° comma, lett. B) della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Questa situazione di incertezza giuridica, peggiorata dal silenzio in cui sono piombate le istituzioni comunitarie all'indomani della caduta della proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, potrebbe allontanare le imprese europee dallo strumento brevettuale e, di conseguenza, danneggiare il progresso tecnologico che vede nella privativa industriale il principale strumento di incentivo all'innovazione.

Questo studio analizza l'evoluzione della giurisprudenza delle Camere dei Ricorsi dell'UEB riguardo alla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico dalla fine degli anni ottanta sino alle decisioni più recenti ed evidenzia i profili di criticità emersi a seguito delle ultime pronunce.

Sommario

INTRODUZIONE

NOTAZIONI PRELIMINARI

1. IL DIRITTO BREVETTUALE IN EUROPA: CENNI
 - 1.1. La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)
 - 1.2. Il ruolo dell'Ufficio Europeo Brevetti di Monaco
2. I PROGRAMMI PER ELABORATORE ELETTRONICO E I METODI COMMERCIALI

- 2.1. Brevi note sulle caratteristiche tecniche dei programmi per elaboratore elettronico
- 2.2. Differenza tra un programma per elaboratore e un'invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico
- 2.3. I metodi commerciali

CAP. I: L'ESCLUSIONE DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE E DEI METODI COMMERCIALI DALL'ALVEO DEL BREVETTABILE

1. L'ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE DI INVENZIONE NELLA CBE
2. LE ESCLUSIONI DALL'ALVEO DEL BREVETTABILE EX ART. 52 (2) CBE
 - 2.1. L'esclusione dei programmi per elaboratore
 - 2.2. L'esclusione dei metodi commerciali
3. IL RIDIMENSIONAMENTO DI TALE ESCLUSIONE GRAZIE ALL'INCISO DI CUI ALL'ART. 52 (3) CBE CHE LIMITA IL DIVIETO AI SOLI SUBJECT MATTERS RIVENDICATI "IN QUANTO TALI"

CAP. II: LA PRIMA GIURISPRUDENZA DELL'UEB IN MATERIA DI INVENZIONI ATTUATE A MEZZO DI ELABORATORI ELETTRONICI E DI E-BUSINESS METHODS

1. METODI MATEMATICI VS. PROCESSI TECNICI: IL CASO VICOM
 - 1.1. L'importanza del caso Vicom
2. LA DELINEAZIONE DEL C.D. CONTRIBUTION APPROACH
 - 2.1. Definizione di mezzi tecnici e di effetto tecnico
 - 2.2. Il legame tra contributo/effetto tecnico e l'originalità dell'invenzione
 - 2.3. La necessità di un contributo tecnico in un settore non escluso dall'alveo del brevettabile

2.4. Criteri alternativi alla prova del carattere tecnico: la risoluzione di un problema tecnico e le considerazioni di carattere tecnico

3. LA BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE RIVENDICATO PER SÉ (LE DECISIONI IBM I E IBM II)

3.1. La brevettabilità del software rivendicato di per sé

3.2. L'effetto tecnico potenziale

CAP. III: LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELL'UEB IN MATERIA DI INVENZIONI ATTUATE A MEZZO DI ELABORATORI ELETTRONICI E DI E-BUSINESS METHODS

1. L'ABBANDONO DEL CONTRIBUTION APPROACH: LA SCISSIONE FRA CARATTERE TECNICO E CONTRIBUTO TECNICO

2. UNA NUOVA DEFINIZIONE DEL REQUISITO DEL CARATTERE TECNICO (E INDIRECTAMENTE DELLA DEFINIZIONE DI INVENZIONE BREVETTABILE EX ART. 52 (1), CBE)

3. IL PROBLEM SOLUTION APPROACH E LA SUA APPLICAZIONE NEL CASO DI INVENZIONI LE CUI RIVENDICAZIONI CONTENGONO UN INSIEME DI ELEMENTI TECNICI E NON-TECNICI

3.1. Il problem solution approach

3.2. Il problem solution approach nelle invenzioni aventi mixed-type-claim-feature

3.3. Quale ruolo per gli elementi non-tecnici nella valutazione del requisito di originalità

CAP. IV: QUESTIONI APERTE

Introduzione*

Il tema della tutela giuridica delle innovazioni di software si pose, per la prima volta, negli Stati Uniti d'America alla fine degli anni sessanta quando la separazione tecnica (e commerciale) tra hardware e software, dapprima distribuiti come unico prodotto, diede il via alla nascita di un'industria autonoma di programmi per elaboratore elettronico¹. A partire da quel momento sino ad oggi, il dibattito riguardo alla tutela del software non si è mai sopito. Se, in un primo momento, la questione della protezione dei programmi parve concludersi con l'adozione della direttiva 250/91/CEE², che introduceva la tutela autoriale per il software, ancora oggi si continua a discutere su quali spazi di tutela si profilino per lo strumento brevettuale. Nonostante, infatti, il ricorso al brevetto sia stato inizialmente scartato dal legislatore europeo il quale, per una molteplicità di ragioni³, preferì la tutela autoriale, sia l'Ufficio europeo brevetti che gli uffici brevettuali nazionali cominciarono sin dalla fine degli anni ottanta a concedere tutela alle cosiddette invenzioni attuate a mezzo di un elaboratore elettronico.

Fra le ragioni che portarono il legislatore comunitario a prediligere il diritto d'autore al brevetto appare fondamentale menzionare l'esclusione del software dall'alveo delle invenzioni brevettabili, secondo quanto sancito dall'art. 52 (2) lett. C), della Convenzione sul Brevetto Europeo⁴ (e recepito dalle legislazioni brevettuali nazionali degli Stati firmatari della Convenzione). Tale norma contiene un'elencazione di entità, tra cui il software, che non possono beneficiare del brevetto in quanto non possono considerarsi "invenzioni" nell'accezione brevettuale del termine. Se, tuttavia, il divieto contenuto in tale disposizione fu considerato inizialmente come un ostacolo

* Emanuela Arezzo è dottore di ricerca in Diritto ed Economia e svolge la sua attività di ricerca presso l'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni Elettroniche dell'Università Luiss Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza.

¹ Per un approfondimento: GUSTAVO GHIDINI, EMANUELA AREZZO, CATERINA DE RASIS, PATRIZIA ERRICO, *Il software fra brevetto e diritto d'autore. Primi appunti sulla Proposta di Direttiva comunitaria sulle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, Rivista di diritto industriale, I, 2005, 46.

² Direttiva del Consiglio sulla protezione legale dei programmi per elaboratore, 91/250 EEC, in G.U. L. 122, 17/05/1991, p. 42 – 46, oggi sostituita dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in G.U. L 111, 5/05/2009.

³ Fra le più importanti l'immediatezza e la convenienza economica del diritto d'autore rispetto al brevetto. Per il primo, infatti, la fattispecie costitutiva del diritto è rappresentata dall'atto stesso della creazione dell'opera (art. 6, legge n. 633/1941) e non vi è bisogno, dunque, di una certificazione da parte di un ente preposto; inoltre anche l'eventuale costo per il deposito dell'opera negli appositi registri pubblici non è minimamente paragonabile alla spesa richiesta per il deposito di un brevetto italiano o europeo.

⁴ Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE – Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, da ultimo modificata conformemente all'Atto di revisione adottato dalla Conferenza OEB il 29 novembre 2000 (CBE 2000).

insormontabile ai fini dell'ottenimento della tutela brevettuale, proprio l'interpretazione congiunta del secondo e del terzo comma dell'art. 52 CBE ha consentito successivamente di schiudere le porte della tutela brevettuale alle c.d. invenzioni di software. Il terzo comma dell'art. 52, infatti, statuisce che le disposizioni di cui al comma precedente escludono la brevettabilità solo in quei casi in cui tali entità figurino "in quanto tali" all'interno di una domanda di brevetto (ovvero di un brevetto).

L'interpretazione del combinato disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 52 CBE rappresenta il punto di partenza di un orientamento giurisprudenziale che è, ancora oggi, in evoluzione. Mentre, infatti, alla fine degli anni novanta le Camere dei Ricorsi sembravano essersi assestate su determinate posizioni, le più recenti decisioni in materia di brevettabilità del software e di metodi commerciali elettronici mostrano chiari segni di dissenso rispetto a tale orientamento. Ciò è confermato dalla richiesta di formulazione di parere alla Camera Allargata dei Ricorsi, ex art. 112(1), lett. B), CBE, da parte del presidente dell'UEB⁵.

Questo studio si propone di analizzare la giurisprudenza delle Camere dei Ricorsi dell'UEB dalle prime decisioni, avutesi alla fine degli anni ottanta, sino a quelle più recenti in modo da mostrare come l'approccio verso la brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico (e delle invenzioni concernenti metodi commerciali elettronici) sia mutato nel tempo e evidenziare alcuni profili di criticità emersi a seguito delle ultime pronunce.

Notazioni preliminari

1. Il diritto brevettuale in Europa: cenni

1.1. La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)

L'Unione Europea non ha ancora creato una disciplina unitaria in materia brevettuale. Diversamente da quanto accade per la gran parte delle altre privative industriali (v. il marchio comunitario), manca ancora la figura di un brevetto comunitario e cioè di un titolo unico rilasciato a livello europeo e automaticamente valido in tutti gli Stati membri dell'Unione. Parimenti, nonostante il notevole impegno profuso in tal senso⁶, non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente per quanto attiene il profilo giurisdizionale, mancando una struttura comunitaria competente in materia di diritto brevettuale.

⁵ Tale possibilità è consentita solo in caso di contrasto giurisprudenziale fra le Camere dei Ricorsi.

⁶ Per gli ultimi aggiornamenti in materia si veda MASSIMO SCUFFI, *Le nuove frontiere del brevetto europeo: l'evoluzione del sistema comunitario e il progetto EPLA*, *Il diritto industriale*, n. 2/2008, p. 138; PAOLA A.E. FRASSI, *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, *Il diritto industriale*, n. 2/2008, p. 148.

È agevole comprendere come, in questa perdurante situazione di vuoto di tutela, la Convenzione sul Brevetto Europeo, siglata a Monaco nel 1973, abbia svolto un ruolo cruciale⁷. La CBE, infatti, ha provveduto ad armonizzare il diritto brevettuale degli Stati membri nei punti nodali della materia (requisiti di brevettabilità, esclusioni dall'alveo del brevettabile, eccezioni alla brevettabilità, ecc.), dando vita a quello che viene definito "brevetto **europeo**", proprio per distinguerlo da quello comunitario ancora *in fieri*.

La procedura introdotta dalla CBE ha il merito di consentire all'inventore di presentare una sola domanda di brevetto e, attraverso un'unica pratica, ottenere protezione nel numero di Stati aderenti che ha prescelto. Non si tratta, quindi, di un titolo unitario, ma dell'equivalente di un fascio di brevetti nazionali rilasciati congiuntamente da un unico ufficio. Una volta concessa la tutela, il brevetto europeo equivale, a tutti gli effetti, a un insieme di privative nazionali che sono soggette, pertanto, oltre ovviamente alle norme della Convenzione, alle discipline brevettuali dei singoli Stati e, soprattutto, alla loro giurisdizione⁸.

1.2. Il ruolo dell'Ufficio Europeo Brevetti di Monaco

L'Ufficio Europeo Brevetti (d'ora in avanti: UEB) si compone di diverse "Divisioni d'Esame" e cioè commissioni di esperti dal *background* eterogeneo⁹, che studiano le domande di brevetto, vagliano la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali¹⁰ e, in ultimo, decidono se concedere o meno la tutela. Oltre alle Divisioni, l'UEB, come del resto spesso anche gli uffici nazionali, è dotato di apposite Camere (o Commissioni Tecniche) di Ricorso innanzi alle quali gli inventori che si vedono negare la protezione brevettuale possono appellarsi affinché la decisione di diniego sia ribaltata.

⁷ Per una panoramica sulle principali caratteristiche e sui pregi della CBE si veda GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO, *Verso l'effettiva istituzione del brevetto comunitario*, *Il diritto industriale*, n. 3/2003, p. 228.

⁸ Potrebbe accadere che un brevetto europeo venga invalidato in un determinato Stato e continui a mantenere la propria valenza ed efficacia negli altri Stati per i quali si è richiesta la protezione. La persona che ha promosso il giudizio contro il titolare del brevetto dovrà, infatti, combattere la privativa separatamente in ogni Stato per il quale ha ottenuto protezione.

⁹ La composizione delle singole Divisioni cambia a seconda che occorra valutare un'invenzione biotecnologica piuttosto che meccanica, sfruttando al meglio le competenze. Ovviamente, oltre agli esperti "tecnici", l'UEB è dotato di uno staff di giuristi altamente specializzato.

¹⁰ Si noti come questa rappresenta una differenza fondamentale con la prassi degli uffici nazionali che, generalmente, verificano solo la sussistenza dei requisiti formali del brevetto. L'Italia (dove, da sempre, si è svolto un esame meramente formale delle domande di brevetto) solo di recente ha introdotto un'importante innovazione per quanto attiene la verifica della novità del trovato proprio grazie ad un accordo siglato con l'UEB. Quest'ultimo si è impegnato, infatti, a compiere presso le proprie strutture una verifica delle anteriorità sui brevetti depositati presso l'Ufficio italiano, corredata da una opinione scritta. V. Decreto Ministeriale, 27 giugno 2008, *Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale*, *Rivista di diritto industriale*, III, 2008, pag. 29, illustrato nella Circolare Assonime n. 76/2008.

Oltre a questa possibilità, comune a molti altri sistemi brevettuali, la CBE ha inserito -- introducendo così un'importante novità rispetto anche alla prassi degli uffici americano e giapponese – una particolare procedura, c.d. procedura di opposizione, tramite la quale chiunque vi abbia un interesse (non necessariamente di natura commerciale) può, entro nove mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel bollettino ufficiale dell'UEB¹¹, opporsi al rilascio del brevetto¹².

È facile comprendere come, in assenza di un organo giurisdizionale comunitario in materia di brevetti, la copiosa giurisprudenza prodotta dalle Camere di Ricorso dell'UEB abbia rappresentato un indiscusso punto di riferimento per gli Stati dell'Unione europea, specie in settori complessi quali quello biotecnologico e quello delle *information technologies*. In quest'ultimo caso, in particolare, mancando una legislazione comunitaria di riferimento¹³, il ruolo di guida è stato oltremodo forte.

2. I programmi per elaboratore elettronico e i metodi commerciali

2.1. Brevi note sulle caratteristiche tecniche dei programmi per elaboratore elettronico

Ciascun personal computer è composto, nel suo insieme, da componenti hardware e software. Il termine hardware comprende l'insieme di elementi materiali e tangibili del computer quali la scheda madre, la CPU, le memorie, ma anche la tastiera, il mouse, lo schermo e così via. Di contro, con il termine software normalmente si intende il programma per elaboratore e cioè quell'insieme di istruzioni che, una volta caricate sul computer, dirigono la macchina verso la produzione di un determinato risultato¹⁴. Senza dubbio, dunque, il software rappresenta il cuore di un personal computer¹⁵.

¹¹ Art. 99 (1) CBE.

¹² Secondo quanto sancito all'art. 100 CBE, la procedura di opposizione è esperibile per contestare l'insussistenza di uno dei requisiti sanciti agli artt. 52 – 57 CBE, l'insufficienza della descrizione del trovato ovvero l'estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda.

¹³ Come noto, infatti, l'Unione europea è riuscita nell'intento di armonizzare la disciplina relativa alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche (v. Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), mentre sfortunatamente ha fallito nell'analogo progetto riguardante le invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico. V. *infra* nota 19.

¹⁴ RENATO BORRUSO, *Computer e diritto, analisi giuridica del computer*, Giuffrè, 1998, p. 129; ETTORE GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, CEDAM, 1997, p. 111.

¹⁵ I programmi per elaboratore si dividono in due categorie: sistemi operativi e programmi applicativi. La prima include un insieme di programmi – a cui generalmente ci si riferisce utilizzando il termine "piattaforma" – che amministrano le funzioni interne all'hardware e lavorano come un'interfaccia tra le componenti hardware, le applicazioni e l'utente. La seconda categoria (i programmi applicativi) realizza una serie più specifica di funzioni quali, ad esempio, il word processing e il foglio di calcolo elettronico.

Il procedimento di creazione del software, sia esso un sistema operativo o un programma applicativo, comprende solitamente i seguenti passaggi: la definizione dei compiti che il programma è deputato a realizzare, l'individuazione dei principi matematici e logici che devono essere applicati al fine di ottenere l'obiettivo desiderato, la scrittura delle istruzioni in linguaggio di programmazione (il cosiddetto "codice sorgente")¹⁶, la conversione di tale set di istruzioni in un linguaggio intelligibile per le macchine (il cosiddetto "codice oggetto"). Tale operazione solitamente viene effettuata grazie all'aiuto di altri programmi specifici, conosciuti con il nome di compilatori e programmi di assemblaggio. Mentre il programma in codice sorgente rappresenta la codificazione, nel linguaggio di programmazione, delle istruzioni che si vuole impartire alla macchina ed è comprensibile per i programmatori, la sua traduzione nel codice oggetto non è nient'altro che la trasformazione di tali informazioni in una sequenza binaria leggibile solo dalle macchine.

Un ruolo significativo nell'ambito di questo procedimento di scrittura è assegnato al disegno delle interfacce grafiche utente (*graphic user interfaces*) e alla messa a punto delle interfacce di programmazione delle applicazioni (*application programming interfaces*). Al fine di comprendere meglio il modo in cui il software è realizzato tecnicamente, possiamo immaginarlo come un prodotto fatto di differenti strati. L'interfaccia utente grafica – o semplicemente interfaccia utente – è l'involucro esterno, composto da un insieme di comandi presentati all'utente di modo che quest'ultimo possa agilmente comprendere come interagire con il programma. Subito dopo possiamo individuare uno strato intermedio contenente le istruzioni del programma che consente al software di svolgere una determinata funzione. Infine l'ultimo strato, ossia l'interfaccia di programmazione delle applicazioni – dette anche semplicemente API, dall'acronimo inglese – interconnette le istruzioni con l'hardware (ovvero con altri software) permettendo alla macchina di eseguire il lavoro¹⁷.

¹⁶ PETER S. MENELL, *An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs*, 41 *Stanford Law Review* 1045 (1989), p. 1055; MARK A. LEMLEY, PETER S. MENELL, ROBERT P. MERGES, PAMELA SAMUELSON, *Software and Internet Law*, Aspen Law & Business, Gaithersburg – New York, 2000.

¹⁷ Sulla valenza strategica dei diritti di esclusiva sulle interfacce di programmazione nei mercati delle *information technologies*, v. GUSTAVO GHIDINI, EMANUELA AREZZO, *On the Intersection of IPRs and Competition Law with regard to Information Technology Markets*, in "European Competition Law Annual 2005: The Relationship Between Competition Law and Intellectual Property Law", Claus D. Ehlerman – Isabela Atanasiu (a cura di), Hart Publishing, Oxford, 2006.

2.2. Differenza tra un programma per elaboratore e un'invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico

Quando alla fine degli anni sessanta iniziò a profilarsi la questione di come tutelare e proteggere le innovazioni concernenti i programmi per elaboratore, in modo anche da incentivare in maniera appropriata gli investimenti in tale settore, la *querelle* si profilò immediatamente sotto forma di disputa fra il paradigma brevettuale e quello autoriale¹⁸. Come noto, l'ultimo ebbe la meglio. Ancor oggi, e ciò è stato particolarmente evidente sino a qualche anno fa in occasione del dibattito che fece seguito alla proposta di direttiva comunitaria sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico¹⁹, si disquisisce della questione se il software debba essere protetto dal diritto d'autore o dal brevetto. Pare opportuno precisare immediatamente che tale questione, impostata in questi termini, potrebbe essere imprecisa: in particolar modo, per le ragioni che ci si appresta ad illustrare, la dizione "invenzione di software", che pure oggigiorno è invalsa nel linguaggio (anche giuridico) corrente, e che si utilizzerà nel corso di questo studio, potrebbe essere non sempre calzante.

Le linee guida dell'UEB correttamente distinguono tra un programma per elaboratore (software) e un'invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico (espressione ripresa dalla Commissione europea nella proposta di direttiva sopra citata). Con quest'ultima espressione le linee guida intendono riferirsi a quella tipologia di invenzioni le cui rivendicazioni comprendono un elaboratore elettronico, una rete di elaboratori ovvero qualsivoglia altra forma di macchina programmabile e dove uno o più elementi caratterizzanti il trovato vengono realizzati attraverso uno o più programmi²⁰. Ed infatti, come vedremo in seguito, se è vero che il software – inteso

¹⁸ GUSTAVO GHIDINI, EMANUELA AREZZO, CATERINA DE RASIS, PATRIZIA ERRICO, *Il software fra brevetto e diritto d'autore. Primi appunti sulla Proposta di Direttiva comunitaria sulle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, Rivista di diritto industriale, I, 2005, 46.

¹⁹ Nel luglio 2005, il Parlamento europeo ha bocciato, in seconda lettura, la bozza di posizione comune sulla proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici. Cfr. 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, A6-0207/2005, del 21.6.2005, disponibile al sito <http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0207+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y>. Il testo della proposta originaria (proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002)92–C5-0082/2002-2002/0047) è ancora consultabile al sito http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2002/com2002_0092it01.pdf.

²⁰ Linee guida per l'esame sostanziale presso l'Ufficio europeo brevetti (*Guidelines for Substantive Examination in the European Patent Office*), disponibile al sito: http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm, Parte C, capitolo IV, § 2.3.6, d'ora in avanti, più semplicemente "linee guida".

come *copyrightable subject matter* – o anche una sua porzione è sempre, perlomeno indirettamente, parte di una *computer-implemented invention* (di seguito anche, più semplicemente, *CII*), quest'ultima raramente si esaurisce nel programma, né è rivendicabile meramente in tale forma.²¹ La tutela brevettuale è generalmente concessa al prodotto tangibile che scaturisce dall'interazione funzionale di un apparato tecnico – generalmente un elaboratore elettronico o un qualunque altro dispositivo programmabile – e le istruzioni ivi caricate. Occorre, dunque, tenere a mente che quando si parla di invenzione di software – quantomeno in Europa -- non si intende il programma nell'accezione autoriale del termine – ossia il programma in qualsivoglia forma espresso, vuoi codice sorgente vuoi codice oggetto²² – bensì un trovato più complesso di cui il programma è una componente centrale.

2.3 I metodi commerciali

Definizione

Come per le invenzioni, anche nel caso dei metodi commerciali il legislatore non ha fornito una definizione precisa. Sembra, allora, opportuno riferirci alla definizione elaborata dalla dottrina che comprende nell'ambito dell'espressione “metodi, principi e piani per attività commerciali” metodi pubblicitari, tecniche contabili, sistemi di vendita, sistemi organizzativi, tecniche contrattuali e sistemi di remunerazione²³. Più stringate appaiono le definizioni fornite dalle linee guida dell'UEB (che parlano semplicemente di “schemes for organising a commercial operation”²⁴) e dalla Corte di Cassazione italiana che parla, più generalmente, di “idee di impresa”²⁵.

Diffusione degli e-business methods e relazione con le CII

Il diniego di tutela brevettuale ai semplici metodi commerciali aveva ricevuto, sino a poco tempo addietro, scarsa attenzione da parte della giurisprudenza. Con l'avvento dell'era digitale e di *internet*, tuttavia, i principali uffici brevettuali del mondo (in particolare l'UEB, l'USPTO e il JPTO) sono stati letteralmente invasi da un fiume di

²¹ Il tema della forma delle rivendicazioni ammissibili nel caso di invenzioni a mezzo di elaboratore elettronico è assai complesso. V. *infra* cap. II, § 3.

²² Cfr. art. 1 (2), direttiva del Consiglio sulla protezione legale dei programmi per elaboratore, 91/250/CEE, in G.U. L. 122, 17/05/1991, p. 42 – 46.

²³ Per tutti si veda VINCENZO DI CATALDO, *Le Invenzioni e i Modelli*, Milano, Giuffrè, 1990, 34. Si veda anche la definizione data da Ricketson, in base alla quale: “a business system is a method of operating an enterprise, or of processing financial or management data in a field of economic endeavour”. SAMUEL RICKETSON, *Business Method Patents: A Matter of Convenience?*, *Intellectual Property Quarterly*, 2003, 2, p. 101 e ss.

²⁴ Linee guida, cit., Parte C, capitolo IV, § 2.3.5.

²⁵ Cass. Civ. Sez. I, 21 aprile 2004, n. 7597, pubblicata in *Rivista di diritto industriale*, II, 2006, p. 345.

domande di brevetto su metodi commerciali²⁶. Al riguardo, pare opportuno precisare che mentre la giurisprudenza americana si è mostrata parecchio permissiva verso la brevettabilità dei metodi commerciali²⁷, la prassi dell'Ufficio Europeo Brevetti si è concentrata solamente su metodi commerciali particolari che potremmo definire "elettronici" (*e-business methods*) in quanto, diversamente da quelli tradizionali, sono generalmente attuati a mezzo di un apparecchiatura elettronica e grazie a un programma per elaboratore che ne digitalizza i passaggi.

Da quanto appena spiegato ben si comprende come, nella giurisprudenza dell'UEB, la linea di confine tra una *CII* ed una *e-business method invention* sia, oggi, alquanto labile. L'unica differenza tra una semplice invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico ed una di *e-business method* risiede nella circostanza che nella seconda le istruzioni codificate e impartite dal programma consentono di attuare, tramite un'apparecchiatura elettronica, un metodo commerciale: si pensi, ad esempio, a un software che consente di acquistare e vendere prodotti on-line secondo le regole dell'asta olandese (c.d. *Dutch auction*) ovvero un programma di calcolo e accantonamento degli utili pensionistici.

La vicinanza tra *CIIs* ed *e-business methods inventions (EBMIs)* è stata ufficialmente riconosciuta dalle linee guida dell'UEB secondo le quali se le rivendicazioni di una domanda di brevetto per un metodo commerciale comprendono un apparato o un

²⁶ LUIGI MANSANI, *La Brevettabilità dei Metodi Commerciali e delle Invenzioni Attuate per Mezzo di Elaboratori Elettronici*. In: Studi di Diritto Industriale in Onore di Adriano Vanzetti. Proprietà Intellettuale e Concorrenza, II, Milano, Giuffrè, 2004, p. 949 e ss.

²⁷ L'approccio americano verso la brevettabilità dei metodi commerciali era, sino a poco tempo addietro, molto diverso da quello europeo. Con la decisione *State Street Bank (State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group)*, 149 F.3d 1368, Fed. Cir. 1998, la *Court of Appeal for the Federal Circuit* aveva definitivamente eliminato la *business method exception* (lì di matrice giurisprudenziale) consentendo la brevettabilità di tutti quei trovati che si concretizzassero nell'applicazione pratica di un'idea astratta producendo un risultato utile, concreto e tangibile. Per un approfondimento: ROCHELLE C. DREYFUSS, *Are Business Method Patents Bad for Business?* 16 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 263 (2000). Di recente, tuttavia, la medesima corte sembra avere modificato radicalmente il suo orientamento nella sentenza *In re Bilski (In re Bilski)*, 545 F.3d 943, Fed. Cir. 2008) dove si sostituisce il test del "*useful, concrete and tangible result*" con quello c.d. "*machine-or-transformation test*" in base al quale, per essere brevettabile, il trovato deve rivendicare un apparato tangibile ovvero produrre un'alterazione su di un'entità fisica. Per un commento: STEFANIA FUSCO, *Is in re Bilski a Déjà Vu?* 2009 Stanford Technology Law Review 1. La validità di questo nuovo test sarà vagliata dalla Corte Suprema americana che il 1° giugno 2009 ha accolto un ricorso relativo alla sentenza *Bilski (In re Bilski)*, 556 U.S. 2009).

processo tecnico che consentano di compiere almeno una parte del metodo stesso, tale rivendicazione va esaminata come una *computer implemented invention*²⁸.

I. L'esclusione dei programmi per elaboratore e dei metodi commerciali dall'alveo del brevettabile

1. L'assenza di una definizione di invenzione nella CBE

La CBE non spiega il significato da attribuire al termine invenzione nell'accezione brevettuale del termine. È opinione comune che i firmatari della Convenzione, come del resto i legislatori nazionali, preferirono non fornire una definizione per evitare di cristallizzare con termini precisi l'ampiezza di un concetto che è intrinsecamente legato al processo scientifico e deve, dunque, poter abbracciare ogni nuova forma di tecnologia. Ciò detto, occorre però ribadire l'importanza e l'imprescindibilità che ha, per il diritto brevettuale, la comprensione di cosa debba intendersi con il termine "invenzione", che non va intesa, ad esempio, quale semplice sinonimo di "innovazione"²⁹. Mentre, infatti, potrebbe tranquillamente dirsi che tutte le invenzioni brevettabili sono innovazioni, l'equazione inversa non è vera.

Per comprendere, dunque, il significato della parola "invenzione" occorre leggere e interpretare congiuntamente alcune norme chiave della CBE e alcune delle disposizioni principali racchiuse nel suo regolamento di attuazione³⁰.

1.1. L'articolo 52 (1) CBE e il carattere tecnico dell'invenzione

La prima norma che pare opportuno analizzare è l'art. 52 (1) CBE che stabilisce che la tutela brevettuale può essere concessa solamente a quelle *invenzioni* che possiedono i requisiti di novità, originalità e applicazione industriale. L'importanza sistematica di tale norma risiede, per l'appunto, nello stabilire che l'attribuzione della privativa brevettuale è subordinata, da una parte, a che il trovato per il quale si chiede tutela

²⁸ "In particular, (...) a scheme for organizing a commercial operation would not be patentable. However, if the claimed subject – matter specifies an apparatus or technical process for carrying out at least some part of the scheme, that scheme and the apparatus or process have to be examined as whole. In particular, if the claim specifies computers, computer networks or other conventional programmable apparatus, or a program therefore, for carrying out at least some steps of a scheme, it is to be examined as a "computer – implemented – invention". Linee guida, cit., parte C, capitolo IV, § 2.3.5.

²⁹ *Amplius* sulla differenza tra innovazione ed invenzione: VALERIA FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Giuffrè, 2008, p. 56 e ss.

³⁰ Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, firmato a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificato con legge 26 maggio 1978 n. 269. D'ora in avanti, più semplicemente "Regolamento CBE".

possa qualificarsi come invenzione e, dall'altra, a che quest'ultima soddisfi determinati requisiti che valgono all'inventore il privilegio dello *ius excludendi*.

Tale norma, quantomeno nella sua formulazione originaria, non forniva alcun indizio che potesse aiutare a delineare la portata del termine invenzione. Un aiuto importante, invece, giunge dalla regola n. 42 (già regola n. 27) in tema di descrizione dell'invenzione e dalla regola n. 43 (1) (già regola n. 29) in tema di rivendicazioni: la prima chiarisce che un'invenzione comporta necessariamente un qualche insegnamento di natura tecnica, escogitato specificatamente allo scopo di risolvere un determinato problema³¹; la seconda, invece, dichiara che le rivendicazioni devono necessariamente delineare l'invenzione, evidenziandone le caratteristiche tecniche. Da queste regole apparentemente secondarie – in quanto non comprese tra gli articoli della CBE – deriva la definizione generalmente accettata – almeno in Europa – di invenzione intesa come la soluzione pratica a un problema tecnico³², definizione in cui il carattere tecnico del trovato emerge in tutto il suo significato.

Sebbene non espressamente inserito tra i requisiti di brevettabilità, insieme a novità, altezza inventiva e industrialità, il carattere tecnico è emerso come un pre-requisito che consente di stabilire se, in primo luogo, un trovato possa considerarsi o meno come rientrante nella categoria generale delle invenzioni³³.

Preme rilevare, da ultimo, come l'importanza della natura tecnica del trovato perché possa parlarsi di invenzione è stata sancita durante l'ultima revisione della Convenzione³⁴, con l'inserimento, nel testo dell'art. 52 (1) CBE, dell'inciso "in tutti i settori della tecnologia". Siffatto emendamento è stato largamente condiviso in quanto è parso armonizzare il testo della CBE con l'art. 27 TRIPs³⁵.

³¹ La regola n. 42 stabilisce che l'invenzione deve essere descritta in modo tale che il *problema tecnico* (anche se non espressamente dichiarato come tale) e la sua soluzione possano essere compresi.

³² ADRIANO VANZETTI – VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 331 e ss. AA. – VV., *Il diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 212.

³³ Secondo Guglielmetti, il carattere tecnico va considerato come un elemento ulteriore, distinto da quelli elencati dall'art. 52 (1). Si veda GIOVANNI GUGLIELMETTI, *Brevettabilità delle invenzioni concernenti software nella giurisprudenza della Commissione di Ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti*, Rivista di diritto industriale, II, 1994, p. 359.

³⁴ Il testo della CBE 2000, come adottata dalla decisione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2001, è reperibile in versione cartacea su Rivista di diritto industriale, II, 2007, p. 22. Per un primo commento sulla CBE 2000, si rimanda a PAOLA A.E. FRASSI, SILVIA GIUDICI, *EPC 2000: una prima lettura*, *ibidem*, p. 205.

³⁵ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, da cui l'acronimo TRIPs), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. La difformità tra le due grandi convenzioni internazionali era

2. Le esclusioni dall'alveo del brevettabile ex art. 52 (2) CBE

Una delimitazione ancor più precisa dei contorni del termine invenzione in diritto dei brevetti è stata resa possibile grazie a un'interpretazione *a contrario* dell'art. 52 (2) CBE che contiene un'elencazione di elementi che non possono ricevere tutela brevettuale in quanto non possono ontologicamente considerarsi invenzioni nell'accezione brevettuale del termine³⁶. Tali elementi sono: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i *programmi per elaboratori*; d) le presentazioni di informazioni.

E' interessante notare che le ipotesi di esclusione dalla brevettabilità elencate dall'art. 52 (2) non formano un gruppo omogeneo, ma sono raccolte in quattro sottoinsiemi. Una tale circostanza ci indurrebbe a pensare che ciascuna sottosezione potrebbe essere caratterizzata dalla presenza di alcune caratteristiche peculiari condivise esclusivamente dalle entità in essa raggruppate; tuttavia, la logica alla base dell'esclusione di ciascun sottoinsieme non è chiara³⁷.

Come si vedrà nel prosieguo di questo studio, l'Ufficio Europeo Brevetti ha fortemente sostenuto la tesi secondo cui tutte le c.d. non-invenzioni di cui all'art. 52 (2) CBE sarebbero accomunate dall'essere entità astratte, prive di carattere tecnico³⁸. Il carattere tecnico, dunque, fungerebbe in primo luogo da *discrimen* tra le creazioni industriali e intellettuali, essendo queste ultime deputate esclusivamente alla fruizione estetica ed astratta; in secondo luogo, da spartiacque tra prodotti industriali destinati al mercato e il sostrato scientifico, teorico e astratto cui tutti gli inventori attingono per creare tali beni. Lo stesso si può dire in relazione a piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, nonché in relazione alle presentazioni di informazioni, tutti entità che non risolvono problemi tecnici né richiedono di essere attuate tramite mezzi tecnici. A ben vedere, però, se probabilmente l'assenza di

stata aspramente criticata da DANIELE SCHIUMA, *TRIPs and Exclusion of Software as Such From Patentability*, in IIC, n. 1/2000, p. 36.

³⁶ Si noti la differenza con l'art. 53 CBE che contempla un insieme di trovati che ben potrebbero considerarsi invenzioni ma, ciononostante, per ragioni di diversa natura, si ritiene opportuno non possano godere della tutela brevettuale. Nella fattispecie, si tratta: i) di tutte quelle invenzioni il cui sfruttamento economico causerebbe nocumento all'ordine pubblico o al buon costume (art. 53 (a)); ii) delle varietà vegetali e animali; iii) dei procedimenti essenzialmente biologici per la produzione delle stesse (art. 53 (b)); iv) dei metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici (art. 53 (c)).

³⁷ Così ADRIANO VANZETTI – VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 333 e ss.

³⁸ Sin dalle prime decisioni in materia di *computer-implemented inventions*, l'UEB ha sostenuto che le entità elencate dall'art. 52 (2) hanno in comune il fatto che non mirano al raggiungimento di alcun risultato tecnico ma piuttosto, sono caratterizzate da una natura astratta ed intellettuale. V. *Ibm/Document Abstracting and Retrieving*, T 22/85 (in 1990 E.P.O.R. 85, § 2).

carattere tecnico potrebbe validamente ritenersi comun denominatore di tutte le esclusioni, certamente elevarlo a *unica* ragione per cui tali elementi non possono considerarsi invenzioni sarebbe erroneo e fuorviante. La dottrina più autorevole si è da sempre espressa in favore della sussistenza di una molteplicità di ragioni che motivano l'esclusione dal brevettabile di ciascuno degli elementi elencati al secondo comma dell'articolo 52(2)³⁹.

2.1. L'esclusione dei programmi per elaboratore

La ragione esatta per cui il software fu inserito nella lista delle c.d. non invenzioni non è ad oggi chiara. L'unico sistema legislativo che vietava espressamente la brevettabilità del software era quello francese (art. 7, *loi* 68 – I del 2 gennaio 1968). Nessun altro Paese europeo contemplava un tale veto nell'ambito della propria legislazione prima del suo inserimento all'interno della CBE⁴⁰. All'epoca, i programmi per elaboratore venivano spesso considerati alla stregua di conoscenze matematiche (l'insieme di istruzioni che forma un programma si fonda, infatti, su algoritmi matematici) e quindi di saperi astratti. Probabilmente, il legislatore dell'epoca temeva che la tutela brevettuale avrebbe garantito un monopolio estremamente forte che, se caduto in mano di poche grandi imprese, avrebbe ostacolato lo sviluppo di un settore industriale ancora agli albori⁴¹. La decisione dell'inserimento dei programmi per elaboratore nella lettera c) dell'art. 52 (2) CBE fu quindi, probabilmente, una scelta strategica motivata dal principale intento di favorire il sorgere di un'industria informatica europea⁴².

³⁹ ADRIANO VANZETTI – VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, cit., p. 334.

⁴⁰ Una tale esclusione non era neppure prevista nella Convenzione sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti, firmata il 27 novembre 1963 a Strasburgo. FRANCO BENUSSI, *La giurisprudenza europea in materia di software di fronte ad un nuovo orientamento?*, Rivista di Diritto Industriale, I, 1999, p. 564. Si noti, peraltro, come nemmeno l'Accordo TRIPs ritenne opportuno escludere i programmi per elaboratore dalla brevettabilità, prevedendo che il divieto di brevettazione fosse limitato alle sole invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume (art. 27, n. 2), ai metodi diagnostici, chirurgici e terapeutici applicati al corpo umano o animale (art. 27, n. 3 [a]) e alle piante e animali diversi dai microrganismi, nonché ai procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di essi (art. 27, n. 3 [b]).

⁴¹ TIM PRESS, *Patent Protection for Computer – Related Inventions*, in *Computer Law*, a cura di Chris Reed e John Angel, 4° ed., Blackstone Press Limited, Londra, 2000.

⁴² Non è semplice comprendere per quale ragione i programmi per elaboratore non siano stati inseriti nel primo gruppo di non-invenzioni -- insieme alle scoperte, alle teorie scientifiche e ai metodi matematici -- trattandosi nella fattispecie di concatenazioni, in linguaggio di programmazione, di algoritmi matematici; e siano, invece, stati inseriti alla lettera "c", insieme ai piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali. Si è ipotizzato che la ragione di un tale inserimento potrebbe risiedere nella considerazione che gli algoritmi per computer possono facilmente assimilarsi a metodi, espressi in linguaggio matematico, per raggiungere un determinato obiettivo; di conseguenza, potrebbe aversi un parallelo tra un elaboratore elettronico, che è in grado di svolgere più compiti, a seconda di ciò che viene caricato, e la mente umana che è in grado di elaborare e mettere in atto le più svariate attività intellettive.

Come noto, diversi anni dopo la ratifica della CBE, l'inserimento del software fra le c.d. non invenzioni -- visto all'epoca come ostacolo normativo insormontabile -- rappresentò una delle principali ragioni che spinsero l'Europa ad adottare una direttiva comunitaria sulla tutela tramite diritto d'autore dei programmi per elaboratore elettronico. È interessante notare, tuttavia, che l'ipotesi di una tutela brevettuale dei programmi per elaboratore – *rectius*: delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico -- non fu respinta tassativamente dalla proposta di direttiva, né venne eliminata dal testo definitivo della medesima⁴³; semplicemente, la direttiva confermava nuovamente il comune sentore di inadeguatezza dello strumento brevettuale a far fronte ai bisogni di quel particolare settore industriale, emersi ancora una volta nel corso del lungo iter legislativo⁴⁴.

2.2. L'esclusione dei metodi commerciali

Al pari dei programmi per elaboratore, e all'interno dello stesso gruppo, la CBE contempla l'esclusione dal brevettabile dei metodi commerciali. L'esclusione dei metodi commerciali si giustifica in ragione dell'intrinseca astrattezza che li connota. I metodi commerciali si distinguono ontologicamente dalla categoria giuridica delle invenzioni perché, a differenza di queste ultime, definite quali soluzioni pratiche volte a superare un preciso problema tecnico, i primi permangono al livello di mere idee di strategia competitiva, per loro stessa natura astratte. In tal senso si è espressa, di recente, anche la Corte di Cassazione italiana che ha motivato l'esclusione dei metodi

DANIEL J.M. ATTRIDGE, *Challenging Claims! Patenting Computer Programs in Europe and the USA*, *Intellectual Property Quarterly*, 2001, 1, 22-49.

⁴³ Si noti che l'art. 9 della direttiva approvata (91/250 CEE) stabilisce espressamente che "le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale (...)"

⁴⁴ In questo contesto si coglie come la prima preoccupazione delle Istituzioni europee non fosse relativa alla classificazione del software come invenzione o come opera dell'ingegno, né al suo inserimento nella materia appropriata, ma fosse correlata alla ricerca della forma di tutela che stimolasse in maniera migliore lo sviluppo del settore. Chiaramente, in questa prospettiva, il brevetto non rappresentava l'opzione migliore. Innanzitutto i programmi per elaboratore – anche se solamente "in quanto tali" – erano esclusi dalla tutela brevettuale; in secondo luogo (era stato scorrettamente evidenziato che) alcuni programmi, sebbene richiedessero notevoli spese, non erano in grado di produrre cambiamenti tangibili nello stato delle cose né di alterare le energie del mondo fisico, perciò non avrebbero potuto ottenere il brevetto a causa della mancanza di carattere tecnico. Ancora, secondo molti se anche il software fosse stato in possesso di tale requisito, sarebbe stato difficile dar prova del suo carattere inventivo, a causa della natura altamente sequenziale delle innovazioni nelle *information technologies*. Da ultimo, le formalità (relative alla redazione e presentazione della domanda) e i costi necessari per l'ottenimento del brevetto, nonché il bisogno di soddisfare rigidi requisiti per avere diritto alla tutela furono considerati barriere insormontabili, capaci di ostacolare il ricorso a un tale tipo di protezione e di scoraggiare, in questo modo, gli investimenti nel settore del software. RICCARDO FOGLIA, *La direttiva CEE sulla tutela del software*, in *Foro It.*, IV, p. 307.

commerciali (“idee d’impresa”) dall’alveo del brevettabile spiegando che “... Tali idee in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata, e dunque la finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili”⁴⁵.

3. Il ridimensionamento di tale esclusione grazie all’inciso di cui all’art. 52 (3) CBE che limita il divieto ai soli *subject matters* rivendicati “in quanto tali”

Il terzo comma dell’art. 52 mitiga, in una certa misura, la portata del secondo comma stabilendo che tutte le entità ivi elencate sono escluse dalla brevettabilità -- in quanto non-invenzioni -- solo se rivendicate “in quanto tali”. Mentre si è generalmente dato per acquisito che l’inciso “in quanto tali” facesse riferimento a tali entità *per se* e, dunque, nella loro forma più astratta, è proprio la giurisprudenza dell’Ufficio Europeo Brevetti che teorizzerà il significato preciso di tale locuzione, e utilizzerà lo spiraglio normativo in essa contenuto per schiudere le porte alla brevettabilità di quelle invenzioni contenenti, al loro interno, entità apparentemente escluse dalla tutela brevettuale (c.d. invenzioni a contenuto “misto” o semplicemente “miste”).

Sin dalla fine degli anni ottanta la giurisprudenza dell’UEB ha gradatamente iniziato ad dar spazio alla tutela brevettuale là dove quei trovati, apparentemente non brevettabili ai sensi dell’art. 52(2) CBE, si dimostrassero in possesso di carattere tecnico divenendo, quindi, “invenzioni” ai sensi dell’art. 52 (1)⁴⁶.

La prima serie di decisioni dell’UEB è concentrata sulla teorizzazione del requisito del carattere tecnico dell’invenzione -- quale elemento principale dell’analisi relativa alla brevettabilità di un’invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico -- e del suo fondamento giuridico in seno alle norme della Convenzione, ma soprattutto (sulla teorizzazione di) un test volto a determinare quando un trovato possa dirsi in possesso di carattere tecnico.

⁴⁵ Cass. Civ. Sez. I, 21 aprile 2004, n. 7597, pubblicata in *Rivista Diritto Industriale*, II, 2006, p. 345.

⁴⁶ FRANCO BENUSSI, *La giurisprudenza europea in materia di software di fronte ad un nuovo orientamento?*, cit., p. 579; GIOVANNI GUGLIEMMETTI, *Brevettabilità delle invenzioni concernenti software nella giurisprudenza della Commissione di Ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti*, cit., p. 358; ARI LAAKONEN, ROBIN WHITE, *The EPO Simplifies Software Patenting*, *Intellectual Property Quarterly*, 1999, 4, p. 490.

II. La prima giurisprudenza dell'UEB in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici e di *e-business methods*

1. Metodi matematici vs. processi tecnici: il caso *Vicom*

La prima decisione che ha ammesso la brevettabilità di un'invenzione attuata attraverso l'elaboratore elettronico è stata *Vicom/Computer – Related Invention*⁴⁷. In *Vicom*, il trovato aveva ad oggetto un programma per computer in grado di processare dati contenenti informazioni relative ad immagini, di modificare tali dati e, quindi, di mostrare il risultato dell'immagine così alterata sul monitor; il tutto attraverso l'impiego di un particolare algoritmo. L'invenzione venne rivendicata come metodo per l'elaborazione digitale delle immagini, nonché come apparato programmato per dare attuazione al procedimento rivendicato.

Inizialmente, la domanda di brevetto fu respinta dalla Divisione d'Esame la quale ritenne che la rivendicazione di metodo avesse ad oggetto un mero metodo matematico e, dunque, andasse considerata come diretta a richiedere protezione per un programma per computer in quanto tale; e che la rivendicazione di apparato, dal momento che non conteneva alcuno strumento hardware innovativo, volesse monopolizzare un *general-purpose* computer la cui tecnologia era già ampiamente diffusa e, dunque, compresa nello stato dell'arte⁴⁸. Di contro, la Camera dei Ricorsi (il "Board") trovò che l'invenzione non si riferisse a un mero metodo matematico, bensì a un procedimento tecnico capace di produrre un risultato di natura tecnica. Nel tentativo di tracciare una precisa linea di demarcazione tra il metodo matematico e il procedimento tecnico la Commissione dichiarò:

“(...) un metodo o un algoritmo matematico è realizzato attraverso numeri (...) ed il suo risultato è espresso anch'esso in forma numerica, poiché il metodo o l'algoritmo sono esclusivamente concetti astratti che prescrivono il modo di eseguire operazioni sui numeri. Nessun risultato tecnico diretto è prodotto dal metodo in sé e per sé. Al contrario, se un metodo matematico è utilizzato *all'interno di un procedimento tecnico*, quel procedimento viene condotto su *entità fisiche* (che potrebbero essere oggetti materiali così come immagini fissate su segnali elettrici) ad opera di mezzi tecnici capaci di attuare il metodo e fornisce, come suo risultato, una trasformazione di quella entità [e sarà dunque brevettabile]”. (corsivi aggiunti)⁴⁹. (**)

⁴⁷ *Vicom/Computer – Related Invention*, T 208/84, 15 luglio 1986, 1987 E.P.O.R. 74.

⁴⁸ Per un commento esaustivo sul caso si veda SIMON DAVIES, *Computer Program Claims: The Final Frontier for Software Inventions*, *European Intellectual Property Review*, 1998, 20 (11), p. 429.

⁴⁹ *Vicom/Computer – Related Invention*, T 208/84, cit., *Reasons for the Decision* (da qui in avanti r.d.) § 5.

In altre parole, la Camera dei Ricorsi chiarì come una rivendicazione avente ad oggetto un procedimento tecnico implicante un metodo matematico non cercasse necessariamente tutela per i concetti matematici in sé considerati⁵⁰. Parimenti, la Camera confermò la validità della rivendicazione di apparato spiegando che questa aveva ad oggetto non un semplice elaboratore, ma una macchina programmata *ad hoc* in modo tale da svolgere le funzioni impartite da un programma specifico, deputato all'esecuzione di un procedimento tecnico; non si trattava, dunque, di un oggetto facente parte dello stato della tecnica⁵¹.

1.1. L'importanza del caso *Vicom*

L'importanza della decisione *Vicom* risiede nell'aver chiarito come la mera presenza di una conoscenza di carattere matematico racchiusa nell'ambito di un'invenzione dalla portata ben più ampia non preclude la brevettabilità del trovato nel momento in cui i suddetti saperi trovino applicazione concreta al fine di raggiungere un certo risultato tecnico. La formulazione matematica, infatti, dovrebbe essere considerata come nient'altro se non un linguaggio utile ad esprimere il modo in cui alcuni fenomeni interagiscono tra loro; in questo senso, dunque, la mera presenza di conoscenze espresse attraverso formule matematiche non implicherebbe necessariamente il coinvolgimento di un principio o una regola astratti capaci di rendere il trovato insuscettibile di brevettazione⁵².

Il caso *Vicom* ha rivestito un'importanza notevole anche per altri aspetti. In particolare, la Commissione tecnica dei ricorsi, per la prima volta, osservò che era inappropriato operare una distinzione tra "incarnazioni della medesima invenzione realizzate attraverso componenti hardware o software" quando la scelta tra esse è dettata da considerazioni di ordine tecnico ed economico "che non hanno alcuna relazione con il concetto inventivo in sé per sé"⁵³. Questo passaggio è di importanza cruciale poiché rappresenta il formale riconoscimento, da parte della Camera, della generale transizione, seguita dall'industria del computer nel corso degli anni '80, dalle macchine *finite purpose* – intendendo con tale espressione gli apparati predisposti per il compimento di un numero limitato di funzioni – a quelle *general purpose*, le cui

(**) La traduzione in lingua italiana dei paragrafi delle decisioni delle Camere dell'UEB è stata curata dall'autrice cui vanno imputati eventuali errori o imprecisioni.

⁵⁰ *Ibidem*, r.d. § 6.

⁵¹ La Commissione tecnica di ricorso dichiarò che persino un tipo di computer già noto non può essere considerato incluso nello stato dell'arte nel momento in cui sia pronto ed eseguire le istruzioni di un programma nuovo. R.d. § 14.

⁵² GUSTAVO GHIDINI, *I Programmi per Computer fra Brevetto e Diritto d'Autore*, Giurisprudenza commerciale, I, 1984, p. 251.

⁵³ *Vicom/Computer – Related Invention*, T 208/84, cit., r.d. § 16.

capacità possono essere accresciute progressivamente caricando programmi applicativi. Nel passaggio sopracitato la Camera riconosceva che un determinato concetto inventivo ben potrebbe essere rivendicato sotto la veste di hardware o di software, senza per questo mutare la sostanza dell'invenzione, e che, dunque, l'indagine sulla possibile brevettabilità doveva concentrarsi su qualcos'altro.

2. La delimitazione del c.d. *contribution approach*

2.1. Definizione di mezzi tecnici e di effetto tecnico

In *Koch & Sterzel/X-Ray Apparatus*⁵⁴ la Commissione tecnica dei ricorsi ebbe l'opportunità di tornare a pronunciarsi sul complicato rapporto tra il carattere tecnico e i mezzi tecnici, cominciando a profilare in maniera più chiara la metodologia del c.d. *contribution approach*.

Il caso aveva ad oggetto un'apparecchiatura radiologica a raggi X in cui un'unità di elaborazione dati determinava, attraverso un programma per elaboratore, i parametri per ottenere un'esposizione ottimale dei tubi a raggi X in grado, al contempo, di evitare il sovraccarico degli stessi, assicurando quindi la stabilità e la maggiore sicurezza del macchinario. La tutela fu inizialmente accordata dalla Divisione d'Esame, ma fu immediatamente contestata da chi sosteneva che la presunta invenzione non fosse tutelabile in quanto consistente in un semplice programma per elaboratore, perciò escluso ex art. 52 (2) lett. c CBE dal brevettabile, in congiunzione ad un apparato noto⁵⁵. Secondo gli oppositori, non essendo l'oggetto dell'invenzione dotato di carattere tecnico, la mera presenza di mezzi tecnici (i.e. l'elaboratore noto) non sarebbe stata sufficiente a rendere il trovato brevettabile. In particolare, si evidenziava come, interpretando estensivamente i dettami del caso *Vicom*, ciascun programma per computer (di per sé intrinsecamente non – tecnico) associato ad un computer *general – purpose* (un mezzo tecnico) sarebbe stato in grado di produrre un effetto tecnico: di conseguenza, si correva il rischio di considerare invenzione brevettabile ciascuna combinazione di software e mezzi tecnici.

La Camera dei Ricorsi, portando alla luce un principio già intrinsecamente accolto nella precedente decisione *Vicom*, si soffermò sull'inopportunità di distinguere tra elementi acquisiti allo stato della tecnica ed elementi nuovi del trovato in seno all'analisi sul carattere tecnico che, invece, deve guardare alla (presunta) invenzione nella sua

⁵⁴ *Koch & Sterzel/X-Ray Apparatus*, T 26/86, 21 maggio 1987, 1988 E.P.O.R. 72.

⁵⁵ Più specificamente, venne sottolineato che l'unica differenza tra la materia dell'invenzione e lo stato dell'arte risiedeva nel nuovo programma, stante il fatto che il computer era già noto.

interrezza, senza differenza alcuna tra entità nuove o note, tecniche o non-tecniche⁵⁶. Ciò detto, tuttavia, raccogliendo i timori espressi dagli oppositori, la Camera spiegava come la mera interazione di mezzi tecnici – anche se noti – ed entità non-tecniche – sebbene nuove – non potesse dirsi sempre sufficiente, di per sé, al raggiungimento di risultato brevettabile. Nello specifico, la Camera illustrò che:

“(…) un computer general – purpose, con l'aiuto di forze naturali, trasforma senza dubbio valori matematici in segnali elettrici; questi ultimi equivalgono a nient'altro che mere riproduzioni di informazioni e non possono, di per sé, essere considerati come effetto tecnico. (...) Tuttavia, se il programma *controlla* l'operare di un convenzionale computer general – purpose in modo da alterare *il suo funzionamento*, il trovato risultante dalla combinazione di software ed elaboratore potrebbe essere un'invenzione brevettabile” (il corsivo è nostro)⁵⁷.

Quest'ultimo passaggio della decisione è di importanza notevole in quanto chiarisce che, anche nel caso in cui l'invenzione venga rivendicata esclusivamente in forma di apparato programmato, la mera presenza di mezzi tecnici (l'hardware noto) non è sufficiente a elevare il trovato così ottenuto al rango di invenzione. Anzi, è indispensabile che l'interazione tra componenti software e hardware non si limiti ad un ordinario passaggio di impulsi elettrici: al fine di produrre un effetto tecnico, il programma deve alterare il funzionamento dell'hardware. Solo in quest'ultimo caso l'insieme del software e dell'apparato programmato, nel suo complesso, può rendere un'invenzione brevettabile.

2.2. Il legame tra contributo/effetto tecnico e l'originalità dell'invenzione

Il concetto di effetto tecnico è stato ulteriormente elaborato nel caso *Ibm/Text Processing*⁵⁸ relativo a un metodo per l'individuazione e la sostituzione di termini complessi attraverso l'uso di un dizionario speciale, immagazzinato all'interno del processore di un comune hardware.

In *Ibm/Text Processing*, la Camera di Ricorso negò tutela al trovato spiegando che il metodo si componeva di una serie di meri passaggi mentali che ogni persona avrebbe potuto facilmente riprodurre con il solo ausilio di carta e penna e non poteva dirsi in possesso di carattere tecnico ex art. 52 (2) (c) e (3) CBE. Nella fattispecie, la Camera

⁵⁶ Si confronti questo caso con *Ibm/Computer – Related Invention* (T 115/85, 5 settembre 1988, 1990 E.P.O.R. 107, r.d. § 10) in cui la Commissione tecnica di ricorso stabilì che un'invenzione brevettabile secondo i criteri ordinari di brevettabilità non avrebbe dovuto essere esclusa dalla tutela a causa della mera implementazione di mezzi tecnici moderni (come, ad esempio, un programma per elaboratore).

⁵⁷ *Koch & Sterzel/X-Ray Apparatus*, T 26/86, cit., r.d. § 3.3.

⁵⁸ *Ibm/Text Clarity Processing*, T 36/86, 1990 E.P.O.R. 606.

notò che le informazioni processate mancavano di carattere tecnico, che l'hardware rivendicato era un normale apparato programmabile e l'elaborazione dei dati implicava esclusivamente comuni tecniche di immissione, immagazzinamento, recupero, confronto, visualizzazione, sottolineatura e scelta (dei dati) da un menu. La Camera parve dare enorme importanza al fatto che:

“Una volta che i passaggi del metodo per la realizzazione delle attività intellettuali in questione (...) siano stati definiti, l'attuazione di mezzi tecnici da utilizzarsi nei suddetti passaggi (...) non implica nient'altro che *l'applicazione diretta di tecniche convenzionali* e, perciò, deve essere considerata *ovvia per una persona esperta del ramo* (tecnico), cosicché il metodo risultante dalla rivendicazione numero 1 della presente domanda di brevetto non fornisce contributi allo stato della tecnica, comportanti attività inventiva conformemente al disposto dell'art. 56 C.B.E., in un campo non escluso dalla brevettabilità ex art. 52 (2) (c) C.B.E.”⁵⁹. (corsivi aggiunti).

Dalla lettura congiunta dei casi *Vicom* e *Koch & Sterzel* emerge che, per poter considerare invenzione una determinata entità esclusa *prima facie* dalla brevettabilità ex art. 52 (2) CBE, occorre fornire la prova della natura tecnica del trovato nel senso che, attraverso l'impiego di mezzi tecnici, l'invenzione deve produrre un risultato tecnico. Quest'ultimo requisito viene soddisfatto quando: venga prodotta una trasformazione (esterna) di un'entità fisica attraverso l'attuazione di mezzi tecnici (*Vicom*), ovvero quando l'interazione del programma per elaboratore con le componenti hardware alteri il funzionamento della macchina in modo tale che l'effetto prodotto vada al di là dei meri segnali elettronici capaci di far funzionare l'hardware in modo convenzionale (*Koch & Sterzel*). In entrambi i casi il risultato tecnico raggiunto attraverso l'impiego di mezzi tecnici è capace di conferire carattere tecnico a un trovato formato in parte da elementi non-tecnici (ad esempio un programma per elaboratore) schiudendo le porte per la brevettabilità.

E' interessante notare come, in quest'ultimo caso, la Camera dei Ricorsi ha messo chiaramente in relazione il contributo tecnico allo stato dell'arte, dal quale dipende la sussistenza del carattere tecnico, al requisito dell'attività inventiva ex art. 56 CBE. La presenza del carattere tecnico sarebbe dunque direttamente collegata alla capacità del trovato di apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte che non appaia ovvio agli occhi del tecnico medio del ramo⁶⁰. Parte della dottrina (specie anglosassone) osserva che la sovrapposizione della verifica della sussistenza di un'invenzione con quella tesa a misurare il salto inventivo compiuto dal trovato rappresenta una prassi diffusa presso

⁵⁹ *Ibidem*, p.d. § 13.

⁶⁰ *Ibidem*, r.d. § 13.

i tribunali di molti Stati membri⁶¹. Una tale connessione tra contributo tecnico e attività inventiva, tuttavia, sembra contraddire quanto affermato in precedenza dalla Commissione stessa: vale a dire, che la novità dei mezzi tecnici utilizzati non è di interesse nell'ambito dell'indagine relativa alla presenza del carattere tecnico la quale, infatti, è deputata a stabilire se il trovato nel suo complesso possa essere considerato invenzione⁶².

2.3. La necessità di un contributo tecnico in un settore non escluso dall'alveo del brevettabile

La decisione *Ibm/Text Processing* appare di rilievo fondamentale anche per un secondo profilo, forse ancor più importante del primo. Dopo avere negato la tutela brevettuale, la Camera spiegava come nel caso di invenzioni a contenuto misto (tecnico e non-tecnico) perché l'attuazione del trovato tramite mezzi tecnici conferisse carattere tecnico all'intero trovato era necessario che l'invenzione, nella sua interezza, apportasse "... un contributo allo stato dell'arte *in un campo non escluso dalla brevettabilità*" (corsivi aggiunti)⁶³. In altre parole, con riferimento alle circostanze del caso *Ibm/Text Processing*, se l'invenzione avesse portato a un nuovo modo di funzionamento dell'hardware, tale effetto, certamente tecnico, avrebbe condotto alla brevettabilità del trovato: e ciò perché il nucleo inventivo sarebbe passato dalla mera sostituzione dei lemmi (attività astratta) alla nuova funzionalità prodotta sulla macchina che consente la sostituzione di lemmi⁶⁴. Pur potendosi ravvisare un certo gradiente di inventività in capo al metodo di sostituzione dei lemmi, il diritto brevettuale non intende premiare, tramite la concessione della privativa, quelle innovazioni la cui rilevanza afferisce a un campo – quale ad es. quello della semantica – tradizionalmente non considerato "tecnico"; e ciò perché le innovazioni in quel campo non sono considerate invenzioni nell'accezione brevettuale del termine⁶⁵.

⁶¹ KEITH BERESFORD, *Patenting Software under the European Patent Convention*, Sweet & Maxwell, 2000, Londra, a p. 42 e ss.

⁶² Proprio su questo punto (e cioè sulla stretta connessione tra il contributo tecnico e l'originalità del trovato) la Camera dei Ricorsi cambierà radicalmente posizione. V. *infra* cap. III, §§ 1 e 2.

⁶³ *Ibm/Text Clarity Processing*, T 36/86, 14 febbraio 1989, 1990 E.P.O.R. 606, r.d. § 12.

⁶⁴ Si noti, infatti, come in questo ultimo caso (e cioè nel caso in cui si fosse trovato che l'insieme di passaggi che consentivano la sostituzione dei lemmi rappresentava una nuova funzionalità dell'elaboratore) l'oggetto vero e proprio dell'attività compiuta dall'apparato programmato (i.e. la sostituzione di lemmi complessi con termini di più agevole comprensione) avrebbe perso di significato alcuno, essendo ciò che importa la funzionalità tecnica realizzata dalla macchina (i.e. l'individuazione di un certo tipo di dati e la sostituzione con altri).

⁶⁵ Si veda § 25 (r.d.) in cui la Commissione afferma che: "sebbene non si possa negare che vi sia un'interazione tra programmi ed elementi hardware, poiché i programmi privi dell'hardware e l'hardware privo dei programmi non sono in grado di eseguire alcuna attività ma, insieme, sono in grado di rendere

La questione di cui sopra è stata ulteriormente analizzata dalla Camera dei Ricorsi nel caso *Ibm/Editable Document Form*⁶⁶. Il trovato qui in esame riguardava una specifica modalità di composizione di documenti, in particolare la trasformazione di un documento da un linguaggio di programmazione a un altro differente⁶⁷. Il caso si dimostrò sensibilmente diverso dal precedente *Ibm/Text Processing* poiché la Camera dichiarò che, sebbene la fattispecie potesse apparire *prima facie* relativa alla semplice redazione di documenti, e dunque afferente a un campo estraneo al brevettabile, a ben vedere la trasformazione dei testi da un formato all'altro trascendeva il significato semantico delle informazioni elaborate e si proponeva di risolvere il problema (tecnico) di garantire la funzionalità di determinati comandi (i.e. *input* trasmessi all'hardware) anche nel momento in cui determinati documenti venivano convertiti da un formato ad un altro⁶⁸. Di conseguenza, la Camera dichiarò che:

“(...) il trasformare elementi di controllo che rappresentano caratteristiche tecniche appartenenti a un sistema di elaborazione dei testi in un secondo sistema di elaborazione dei testi rappresenta un metodo in possesso di carattere tecnico”.

“(...) Dal metodo di trasformazione del testo rivendicato è apportato un *contributo allo stato della tecnica che non è meramente di natura linguistica ma è essenzialmente tecnico*. Esso attiene al *problema tecnico* della trasformazione di dati digitali rappresentanti elementi di controllo [*leggi*: comandi], realizzati in una prima forma, in dati digitali rappresentanti ancora le medesime informazioni ma redatte in una seconda forma, in questo modo creando effettivamente un legame di comunicazione tra sistemi di elaborazione dei testi normalmente incompatibili; inoltre, dalla risoluzione di questo problema, deriva un *risultato che rappresenta un effetto tecnico*”⁶⁹. (corsivi aggiunti).

Si noti come, a differenza del precedente caso *Ibm/Text Processing*, dove il metodo utilizzato per la sostituzione dei lemmi complessi con vocaboli semplici fu giudicato un metodo “in quanto tale”, perché diretto alla risoluzione di un problema essenzialmente privo di natura tecnica⁷⁰, nel caso *Ibm/Editable Document Form* il trovato non fu

possibile la realizzazione del metodo rivendicato nella rivendicazione 1, questo fatto singolarmente considerato non può rendere brevettabili né il metodo né l'apparato. (...) Secondo l'opinione della Camera, in tali casi la brevettabilità deve dipendere dall'eventualità che le operazioni compiute implicino attività inventiva in un campo non escluso dalla brevettabilità *ex art. 52 (2) C.B.E.*”.

⁶⁶ *Ibm/Editable Document Form*, T 110/90, 15 aprile 1993, 1995 E.P.O.R. 185.

⁶⁷ Per un commento su quest'ultimo caso si veda la nota di GIOVANNI GUGLIELMETTI, in AIDA, 1993, p. 124.

⁶⁸ *Ibm/Editable Document Form*, T 110/90, cit., r.d. § 4.

⁶⁹ *Ibidem*, r.d. § 4.

⁷⁰ *Ibidem*, r.d. § 4.

considerato entità non brevettabile ai sensi dell'art. 52 (2) lett. c CBE. Il trovato fu considerato *prima facie* in possesso di carattere tecnico⁷¹.

La linea interpretativa illustrata non è esente da critiche. Se ricordiamo che un metodo per la trasformazione di elementi di controllo in modo tale da impartire ordini di stampa attraverso informazioni convertite in un secondo formato è, in verità, ciò che chiameremmo un software, la deduzione del suo carattere tecnico dalla mera circostanza che tale operazione sia considerata idonea alla risoluzione di un problema tecnico pare poco esigente se confrontata con i casi precedenti in cui il carattere tecnico è stato desunto da un'analisi più complessa sulla presenza di un contributo tecnico.

In uno degli ultimi passaggi della decisione, tuttavia, la Commissione Tecnica tornò sulla questione della brevettabilità dei programmi per elaboratore per sottolineare come anche quei software dotati di carattere tecnico dovessero essere considerati come ricadenti all'interno delle esclusioni di cui all'art. 52 (2) se l'invenzione, nel suo complesso, non fosse stata rivendicata in maniera appropriata:

“La Camera concorda con la posizione espressa dalla Divisione d'Esame secondo la quale un programma per elaboratore rivendicato *di per sé stesso* non è brevettabile, indipendentemente dal suo contenuto. Nonostante vi sia una tendenza generale che spinge a ritenere che le esclusioni dalla brevettabilità ex art. 52 (2) CBE riguardino solamente entità astratte e non-tecniche in quanto tali, sembra opportuno sottolineare che programmi per elaboratore che non hanno natura astratta, ovvero un contenuto non-tecnico, devono parimenti considerarsi ricadere tra le esclusioni là dove vengano *rivendicati per sé*.”⁷²

Le parole della Camera dei Ricorsi in quest'ultimo passaggio sembrano confondere e allo stesso tempo portare alla luce un elemento fondamentale. La confusione deriva dal fatto che la Camera sembra ammettere per la prima volta la possibile esistenza di un software che sia di per sé tecnico, senza bisogno di mutuare tale carattere dagli strumenti tangibili di cui si serve per materializzarsi. Questo punto, come si vedrà, è uno dei più controversi della giurisprudenza dell'UEB e, a tutt'oggi, non ha trovato una risposta definitiva. La chiarificazione fondamentale concerne, invece, le rivendicazioni. La Camera, infatti, spiega come quand'anche fosse possibile avere un software che

⁷¹ La Camera si rifece qui a quanto espresso nella decisione *BBC/Colour Television Signal* (T 163/85, 1990 E.P.O.R. 599, r.d. § 2) dove si era affermato che un segnale televisivo, caratterizzato da caratteristiche tecniche del sistema in cui ricorre, ossia è generato e/o ricevuto, non ricade nell'ambito delle esclusioni dell'art. 52 (2) (d) e (3).

⁷² *Ibm/Editable Document Form*, T 110/90, cit., r.d. § 5.

già di per sé presenta natura tecnica, non è possibile attribuire la tutela brevettuale semplicemente al programma, rivendicato da solo⁷³. Occorre, sempre e comunque, che figurino dei mezzi tecnici. Nello specifico, la posizione della Camera ha trovato una forte conferma nelle linee guida dell'UEB⁷⁴.

2.4. Criteri alternativi alla prova del carattere tecnico: la risoluzione di un problema tecnico e le considerazioni di carattere tecnico

Il concetto di “considerazioni tecniche” inteso come elemento ulteriore da cui desumere il carattere tecnico dell'invenzione apparve con maggior forza nel caso *Sohei/General Purpose Management System*⁷⁵.

In *Sohei* il trovato rivendicato riguardava un sistema computerizzato e il relativo metodo per la gestione congiunta di diverse tipologie di dati (di natura principalmente finanziaria) che attraverso una particolare tipologia di interfaccia utente (c.d. “*single transfer slip*”), venivano immessi nella memoria dell'elaboratore e poi processati. La Commissione ripeté il principio, ormai acquisito, secondo cui l'unione di elementi tecnici e non-tecnici può ben essere suscettibile di brevettazione, anche là dove i mezzi tecnici siano già compresi nello stato dell'arte, a condizione che l'intera invenzione apporti un contributo tecnico da rinvenirsi sia nella soluzione ad un problema tecnico, sia nella produzione di un effetto tecnico. In aggiunta, però, nonostante la natura chiaramente non-tecnica delle informazioni processate, la Commissione accordò la tutela spiegando che:

“Secondo l'orientamento della Camera la non-esclusione dalla brevettabilità si applica altresì a quelle invenzioni per le quali debbano essere effettuate *considerazioni di*

⁷³ Analogamente, si veda anche la decisione T 204/93 (senza titolo), non pubblicata, r.d. § 3.13, dove la Camera sostiene come l'utilità intrinseca dei programmi per elaboratore sia fuor di dubbio. Ad esempio, spiega la Camera, un computer potrebbe controllare, attraverso un software, un procedimento tecnico, certamente brevettabile. Ciononostante, “... computer programs as such, *independent of such an application*, are not patentable *irrespective of their content*, i.e. even if that content happened to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process. Similarly, a programmer's activity of programming would, as a mental act, not be patentable irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process.” (corsivi aggiunti).

⁷⁴ Le linee guida (nella loro vecchia formulazione) spiegavano che “un programma per elaboratore rivendicato in sé o come registrazione su un supporto fisico non è brevettabile a dispetto del suo contenuto. La situazione non cambia normalmente quando il programma viene caricato su un computer già noto. Se, tuttavia, il trovato rivendicato apporti un contributo tecnico allo stato dell'arte, la brevettabilità non dovrebbe essere negata per la sola circostanza che un software sia implicato nella sua attuazione. Questo significa, ad esempio, che le macchine controllate da un programma, le manifatture controllate da un programma ed i procedimenti di controllo dovrebbero normalmente essere considerati come entità brevettabili”.

⁷⁵ *Sohei/General Purpose Management System*, T 769/92, 31 maggio 1994, 1996 E.P.O.R. 253.

carattere tecnico in relazione a particolari dell'attuazione delle stesse. La necessità di tali considerazioni tecniche comporta la presenza di un (almeno implicito) *problema tecnico* da risolvere (Regola 27 C.B.E.) e di (almeno implicite) *caratteristiche tecniche* (Regola 29 C.B.E.) implicate nella risoluzione di tale problema⁷⁶. (corsivi aggiunti)

Il concetto di considerazioni tecniche, inteso come ulteriore elemento da cui estrapolare la natura tecnica dell'invenzione, appare piuttosto evanescente. Non è chiaro, infatti, come debba distinguersi un trovato implicante considerazioni tecniche da uno che ne sia privo. Secondo autorevole dottrina, dalle circostanze del caso si evince come, nonostante la Camera non abbia espressamente fatto riferimento al contributo tecnico apportato dall'invenzione, il suddetto elemento fosse stato ugualmente preso in considerazione dall'UEB⁷⁷. Secondo tale interpretazione, infatti, l'invenzione in *Sohei* avrebbe rappresentato un nuovo modo di funzionamento dell'hardware interno alla macchina e non la realizzazione di un effetto ulteriore su entità fisiche esterne all'apparato programmato⁷⁸. Il ricorso alla presenza di "considerazioni tecniche", dunque, fungerebbe da *escamotage* lì dove la prova del contributo tecnico non fosse immediatamente visibile e tangibile.

La stessa linea interpretativa era stata in precedenza adottata dalla Commissione nel caso *Ibm/Data Processor Network* in cui l'invenzione riguardava un sistema di coordinamento e controllo delle comunicazioni interne tra programmi e *files* (contenenti informazioni) memorizzati su diversi processori facenti parte di un unico sistema di elaborazione di dati, caratterizzato da una pluralità di processori interconnessi in un unico network⁷⁹. Anche nel caso in questione la Camera dichiarò che la natura delle informazioni e dei *files* trasmessi non aveva importanza ai fini della determinazione del carattere tecnico dell'invenzione che andava desunto dal fatto che l'invenzione, nella sua interezza, risolveva un problema essenzialmente tecnico⁸⁰.

⁷⁶ *Ibidem*, r.d. § 3.3.

⁷⁷ Si veda GIOVANNI GUGLIELMETTI, *Commento al caso Sohei*, AIDA, 1995, II, p. 295.

⁷⁸ Questa logica è ulteriormente corroborata dall'interpretazione del caso *Sohei* fornita nel successivo caso *Ibm/Computer Product* (T 1173/97, 1° luglio 1998, 2000 E.P.O.R. 219, r.d. 7.3) che descrisse l'invenzione in esso implicata come un trovato concernente il funzionamento tecnico di un computer, realizzato attraverso il programma che girava sull'elaboratore stesso.

⁷⁹ *Ibm/Data Processor Network*, T 06/83, 6 ottobre 1988, 1990 E.P.O.R. 91.

⁸⁰ *Ibm/Data Processor Network*, T 06/83, cit., r.d. § 6: "The Board holds the view that an invention relating to the coordination and control of the internal communication between programs and data files held at different processors in a data processing system having a plurality of interconnected data processors in a telecommunication network, and the features of which are not concerned with the nature of the data and the way in which a particular application program operates on them, is to be regarded as *solving a problem which is essentially technical*. Such an invention therefore is to be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC."(corsivi aggiunti).

In entrambi i casi il trovato determinava un nuovo metodo di calcolo interno all'hardware e, in ambedue le fattispecie, la Camera dedusse il carattere tecnico dell'invenzione dalla presenza di considerazioni tecniche ovvero dal fatto che il trovato fosse diretto alla risoluzione di un problema di natura tecnica.

3. La brevettabilità del software rivendicato *di per sé* (le decisioni *Ibm I* e *Ibm II*)

I principi sviluppati dalla Commissione di ricorso dell'UEB in questo primo gruppo di decisioni vennero ulteriormente elaborati nelle decisioni gemelle *Ibm/Computer Program I* e *II*⁸¹ dove, da un lato, si riafferma quanto detto generalmente in relazione al carattere tecnico dell'invenzione e al *contribution approach* e, dall'altro, si compiono passi avanti assai importanti per quanto concerne le modalità di rivendicazione delle *C/Is*. Nella fattispecie la Commissione, prendendo le distanze tanto dal proprio orientamento precedente, quanto dalle linee guida del dicembre 1994⁸², ha sostenuto la brevettabilità del software rivendicato come prodotto autonomo nel caso in cui quest'ultimo detenga, *in nuce*, la potenzialità di realizzare un effetto tecnico ulteriore una volta caricato sull'elaboratore.

3.1. La brevettabilità del software *rivendicato di per sé*

Dall'analisi della precedente giurisprudenza dell'UEB emerge che, sino grosso modo alla fine degli anni novanta, le invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico erano solitamente rivendicate congiuntamente sotto forma di metodo e di apparato programmato. Con la prima forma, l'inventore generalmente intendeva coprire un metodo di funzionamento di un elaboratore programmato ovvero una serie di istruzioni a mezzo del quale il software comandava un certo procedimento tecnico anche esterno all'elaboratore medesimo, magari attuato o visualizzato attraverso periferiche esterne. Con la seconda forma, l'inventore chiedeva tutela per il prodotto finale tangibile la cui peculiarità risiedeva proprio nelle funzioni che questo riusciva a compiere grazie alle istruzioni impartite dal programma. È interessante notare come, mentre generalmente nel diritto brevettuale si suole parlare di invenzioni di prodotto o di procedimento, nel caso delle *C/Is* la peculiarità del bene giuridico da tutelare ha da sempre richiesto questa sorta di doppia formulazione nelle rivendicazioni, proprio nel tentativo di catturare l'essenza delle innovazioni di software che sono, al contempo, prodotto e procedimento (dove il procedimento – inteso come serie di istruzioni deputate a fornire

⁸¹ *Ibm/Computer Program Product*, T 1173/97, in 2000 E.P.O.R. 219; *Ibm/Computer Program Product II*, T 935/97, in 1999 E.P.O.R. 301.

⁸² Cfr. *supra* nota 74.

una certa utilità – rappresenta esso stesso il prodotto finale, prodotto però che, per la sua evanescenza, necessita di un mezzo tangibile per materializzarsi).

Il ricorso a una doppia formulazione di rivendicazioni è riconducibile anche all'esclusione del software dall'alveo del brevettabile, ex art. 52 (2) lett. c, CBE. Come si è già illustrato, infatti, il combinato disposto di cui all'art. 52 (2) e (3) CBE ha spinto la Commissione di Ricorso a ritenere che la doppia rivendicazione, sotto forma di metodo e apparato programmato, fosse assolutamente necessaria per far sì che il trovato, grazie alla commistione di elementi tecnici e non-tecnici, potesse guadagnare quel *quid* tecnico necessario a valergli la qualifica di invenzione brevettabile⁸³.

Questa ultima considerazione, che ha rappresentato il nucleo centrale dell'analisi delle Camere dell'UEB, portava però, come conseguenza, all'esclusione dalla brevettabilità del software rivendicato autonomamente. Conformemente alla logica sopra illustrata, infatti, un programma per elaboratore rivendicato in via autonoma, nella sua veste più effimera e intangibile ovvero sotto forma di istruzioni salvate su di un supporto materiale portatile, sarebbe stato carente di mezzi tecnici e, dunque, equiparato a un software rivendicato "in quanto tale"⁸⁴.

3.2. L'effetto tecnico potenziale

Le due decisioni *Ibm I e II* rappresentano il punto di arrivo del primo ciclo di casi dell'UEB relativi alla tutela delle *C/Is*. Nel valutare la possibilità di accordare tutela al trovato rivendicato anche sotto forma di prodotto a sé stante⁸⁵, le Camere addivenivano alla conclusione che l'hardware è semplicemente un supporto tangibile sul quale il software opera e che permette il dispiegarsi degli effetti fisici che si producono grazie all'esecuzione dei comandi impartiti dal programma. Tale assunto, in apparenza banale, è cruciale per l'analisi della Commissione che, grazie a ciò, per la prima volta giunge a concludere che l'apparato programmato grazie al quale il programma funziona è qualcosa di *esterno* all'invenzione la cui idea di soluzione

⁸³ A tal proposito, è utile ricordare che numerose domande di brevetto depositate presso l'UEB sono state successivamente emendate dai richiedenti in modo tale da includere specificamente le caratteristiche strutturali del trovato ovvero rivendicare un determinato oggetto fisico la cui peculiare funzionalità è determinata dal caricamento del software. Sul punto si veda SIMON DAVIES, *Computer Program Claims: The Final Frontier for Software Inventions*, *European Intellectual Property Review*, 1998, 20 (11), p. 431.

⁸⁴ Vedi quanto detto *supra*, Cap. II, § 2.3.

⁸⁵ Giova ricordare come nel presente caso la Divisione d'Esame dell'UEB avesse accolto le rivendicazioni di metodo e di apparato, ma avesse respinto le rivendicazioni di prodotto aventi ad oggetto un software direttamente caricabile nella memoria interna dell'elaboratore (rivendicazione n. 20) ed un programma per computer immagazzinato su un supporto mobile caricabile sulla macchina (rivendicazione n. 21). In particolare, la rivendicazione n. 20 si riferiva direttamente ad alcune porzioni di codici del software da eseguirsi al fine di compiere i passaggi elencati nella rivendicazione di metodo.

risiede nel software⁸⁶. L'hardware rimane lo strumento per attuare l'invenzione e infatti qualunque programma per elaboratore inteso come "prodotto" produce un effetto tecnico solo quando viene caricato su di un computer (motivo per cui sino ad allora veniva accordata protezione al prodotto inteso come apparato programmato a mezzo di un certo software). La Camera prosegue, dunque, nel suo ragionamento spiegando che se, quando caricato su di un elaboratore, il programma è in grado di produrre un contributo tecnico, perché solo in quel momento gli effetti vengono percepiti nella loro fisicità, è altrettanto vero che sino all'istante che precede tale operazione non può negarsi che il software possieda, quantomeno, la "potenzialità latente" di produrre tali effetti⁸⁷. Effetti che, giova ricordare, solo quando saranno in grado di apportare un contributo tecnico *ulteriore* come spiegato in precedenza, potranno portare alla brevettabilità del trovato. La Camera concludeva, pertanto, che:

"Una volta stabilito chiaramente che un prodotto software, quando eseguito su di un computer, porta ad un risultato tecnico nel senso già chiarito, la Camera non vede alcuna buona ragione per distinguere tra *effetto tecnico diretto* e la *potenzialità* di produrre un effetto tecnico, che potrebbe essere considerata come un *effetto tecnico indiretto*. Un programma per elaboratore, quindi, potrebbe essere in possesso di carattere tecnico in quanto dotato della *potenzialità* di produrre un predeterminato effetto tecnico ulteriore nel senso di cui sopra. (...) Un software rivendicato in sé non è escluso dalla brevettabilità se il programma, una volta che giri o sia caricato sul computer, causa, o è *in grado di causare* (lett. *Is capable of bringing about*), un effetto tecnico ulteriore che va al di là delle 'normali' interazioni fisiche tra il programma (il software) ed il computer (l'hardware) sul quale viene eseguito"⁸⁸.

La Commissione ha rinvenuto un supporto a questo orientamento nella propria precedente interpretazione del caso *Vicom*. Infatti, così come in quella circostanza si era dichiarato che sarebbe illogico garantire la tutela a un metodo e non all'apparato programmato per realizzare un tale metodo, in modo sostanzialmente analogo sarebbe errato assicurare la protezione al metodo e all'apparato negandola, invece, al programma per elaboratore "che comprenda tutti gli elementi che rendono possibile l'attuazione del metodo e che, una volta caricato su un computer, sia senza dubbio in grado di eseguire tale metodo"⁸⁹.

⁸⁶ *Ibm/Computer Program Product*, T 1173/97, cit., r.d. § 9.3.

⁸⁹ *Ibidem*, r.d. § 9.4.

⁸⁵ *Ibidem*, r.d. §§ 9.4. e 13.

⁸⁹ *Ibidem*, r.d. § 9.8.

§ 9.3.

. § 9.3.

La possibilità accordata dalla Commissione Tecnica di Ricorso di accettare che una invenzione attuata a mezzo di elaboratore elettronico venga anche rivendicata sotto forma di prodotto autonomo è estremamente importante per gli interessi dell'industria informatica. Si pensi, infatti, ai grossi limiti che si ponevano per i titolari di una *CII* rivendicata sotto forma di metodo e apparato programmato allorquando si trovavano a dover contrastare una vendita non autorizzata del software *online* ovvero la riproduzione e distribuzione di copie del programma su CD-Rom o qualsivoglia altro supporto di memoria portatile⁹⁰. In altre parole, la tutela del programma, avulso dagli altri elementi che componevano il trovato, diveniva alquanto ardua, nonostante la tutela brevettuale fosse tesa a coprire proprio l'idea di soluzione resa possibile dall'attuazione, tramite i mezzi tecnici, delle istruzioni codificate nel software.

Da ultimo, tuttavia, preme chiarire come la posizione delle Camere in queste due decisioni non sia stata quella di spalancare la porta alle rivendicazioni di software come prodotto autonomo *tout court* e in ogni circostanza. L'importanza delle decisioni risiede nell'aver contrastato l'orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza dell'UEB e codificato nelle linee guida, che riteneva sempre non tutelabile un programma per elaboratore rivendicato come prodotto autonomo considerandolo, in tal caso, un software rivendicato "in quanto tale". Le Camere bocciarono la perentorietà di tale assunto, ma spiegano che l'ammissibilità di una siffatta tipologia di rivendicazioni dipende direttamente dal modo in cui esse sono formulate⁹¹.

⁹⁰ Ed infatti, in tal caso, occorre far ricorso alla figura della c.d. "contraffazione indiretta" la cui prova, tuttavia, è alquanto complessa. *Amplius*, GIOVANNI GUGLIEMMETTI, *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, cit., a p. 447 e ss.

⁹¹ Formulazione che, giova ricordare, deve comprendere tutti gli elementi che rendono possibile l'attuazione del metodo e che consentono al programma, una volta caricato su un computer, di eseguire tale metodo. *Ibm/Computer Program Product*, T 1173/97, cit., r.d. § 9.8.

III. La più recente giurisprudenza dell'UEB in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici e di e-business methods

1. L'abbandono del *contribution approach*: la scissione fra carattere tecnico e contributo tecnico

Proprio quando l'orientamento giurisprudenziale lentamente sviluppato dalle Camere di Ricorso dell'UEB sembrava affermarsi come l'approccio dominante a livello europeo in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, tanto da ispirare profondamente anche la proposta di direttiva della Commissione europea⁹², l'Ufficio di Monaco pare vacillare e mettere in crisi l'impianto faticosamente messo a punto.

Il punto di svolta è la decisione *PBS Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, successiva di pochi anni alle decisioni *IBM I* e *IBM II*⁹³. Il caso aveva ad oggetto un metodo per il controllo di un programma per l'accantonamento degli utili pensionistici e la tutela era stata negata dalla Divisione d'Esame per la quale il trovato, in realtà, concerneva un mero metodo commerciale privo di carattere tecnico. La Camera dei Ricorsi, che pure confermò il diniego di tutela, seguì un percorso argomentativo a dir poco contraddittorio. In primo luogo, conformandosi alla giurisprudenza antecedente, la Camera dichiarava che il carattere tecnico è un requisito implicitamente contenuto nelle disposizioni della CBE la cui sussistenza è assolutamente necessaria perché possa aversi un'invenzione ai sensi dell'art. 52 (1); parimenti, confermava che tale carattere può essere dedotto sia dall'effetto tecnico prodotto dall'invenzione, sia dalla presenza di considerazioni di natura tecnica necessarie alla realizzazione della stessa⁹⁴. Tuttavia, nel prosieguo dell'analisi, la Camera proclamava, per la prima volta⁹⁵, l'inadeguatezza della metodologia del c.d. "*contribution approach*" – che sino a quel momento era stato impiegato al fine di scorgere il carattere tecnico del trovato – a verificare la presenza di carattere tecnico nei trovati formati in parte da elementi non-

⁹² V. *supra*, nota 19. Sul punto v. anche GIOVANNI GUGLIELMETTI, *La proposta di direttiva sulla brevettazione delle invenzioni in materia di software*, cit., p. 441.

⁹³ *Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, T 931/95, 8 settembre 2000, 2002, E.P.O.R. 52.

⁹⁴ *Ibidem*, p.d. § 6.2. La Commissione tecnica concorda, su questo tema, con le Guidelines dell'EPO là dove è affermato che l'art. 52 (1) C.B.E. comprende quattro requisiti fondamentali di brevettabilità, il primo dei quali è la necessaria presenza dell'invenzione (Guidelines, C-IV, § 1.1). Inoltre, il test di base volto a stabilire se vi sia o meno un'invenzione conforme al disposto dell'art. 52 (1) è separato e distinto dalla questione relativa al possesso, da parte del trovato, dei requisiti di novità, attività inventiva ed applicazione industriale.

⁹⁵ Un approccio simile cominciava già a profilarsi nel caso *Petterson/Queuing System*, del luglio 1994, dove l'UEB ha sottolineato la necessità di non sovrapporre l'esame volto a verificare la sussistenza di un'invenzione brevettabile ai sensi dell'art. 52, 1° comma, CBE, con quello, ex art. 56 CBE, volto ad analizzare il gradiente di originalità del trovato. *Petterson/Queuing System*, T 1002/92, 6 luglio 1994, 1996 E.P.O.R. 1, r.d. § 1.

tecniche per decidere se potessero validamente ritenersi invenzioni conformemente a quanto disposto dall'art. 52 (1)⁹⁶.

Il *contribution approach*, spiega la Camera, misura l'apporto tecnico che l'invenzione dà allo stato dell'arte e pertanto, seppur indirettamente, si basa su di una misurazione degli elementi di novità e originalità prodotti dal trovato nel suo insieme di mezzi tecnici e non-tecnici⁹⁷. Di contro, come spiegano anche le linee guida dell'UEB, l'analisi volta a determinare la presenza di un'invenzione costituisce momento separato e prodromico rispetto a quello della valutazione dei requisiti di brevettabilità⁹⁸. Tuttavia, le medesime linee guida, nota la Camera, sono fonte di confusione lì dove, nello spiegare come andrebbe condotta l'analisi secondo il *contribution approach*, asseriscono che l'esaminatore non deve curarsi della forma ovvero della tipologia di rivendicazioni, ma concentrarsi sul contenuto in modo da individuare il reale contributo che il trovato, considerato nel suo complesso, *aggiunge* allo stato dell'arte. Questo passaggio sovrapporrebbe, confondendoli, la verifica della sussistenza di un' "invenzione" con i requisiti di novità e attività inventiva⁹⁹.

Sfortunatamente, il resto della decisione non ha seguito una linea argomentativa altrettanto chiara. Dopo avere, almeno in teoria, bocciato il *contribution approach* come metodo per determinare la sussistenza di un'invenzione, la Camera separava la rivendicazione di metodo da quella di apparato, ammettendo solo per quest'ultima la sussistenza del carattere tecnico¹⁰⁰. Nel primo caso, infatti, la Camera ha sostenuto che la mera implementazione di mezzi tecnici per l'elaborazione di informazioni non-tecniche (quali i dati di natura amministrativa, finanziaria e pensionistica) non conferisce carattere tecnico al trovato, lì dove non si dimostri che il metodo o i passaggi componenti lo stesso siano in grado di risolvere un problema tecnico specifico¹⁰¹. Di contro, in relazione alle rivendicazioni di apparato, la Commissione ha dichiarato, per la prima volta, che:

⁹⁶ *Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 6.

⁹⁷ "There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose". *Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 6.

⁹⁸ Linee guida, cit., Parte C, capitolo IV, § 2.2.

⁹⁹ *Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 6.

¹⁰⁰ Per un breve commento su questo caso si veda GIOVANNI GUGLIEMMETTI, *La proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni in materia di software*, cit., p. 438.

¹⁰¹ *Partnership/Controlling Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 3.

“(...) un sistema computerizzato idoneamente programmato per essere utilizzato in un campo particolare, anche se economico e commerciale, è in possesso del carattere tecnico di un apparato concreto inteso come un’entità fisica, realizzata dall’uomo a scopi utilitaristici e, perciò, è un’invenzione conforme al disposto dell’art. 52 (1) CBE”¹⁰².

Anche con riferimento a quest’ultimo passaggio, la Camera di Ricorso sembra discostarsi profondamente da quanto proclamato sin dalle decisioni *Vicom* e *Koch & Sterzel* dove si era enfatizzato come, da una parte, la forma delle rivendicazioni non dovesse costituire un *escamotage* per concedere o negare tutela e, dall’altra, si sosteneva che la mera presenza di mezzi tecnici non fosse sufficiente a conferire carattere tecnico al trovato. Proprio in relazione a quest’ultimo punto, la Camera aggiungeva infatti che la categoria degli apparati non essendo compresa nell’ambito delle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 52 (2) CBE, sarebbe sempre di per sé tecnica¹⁰³.

2. Una nuova definizione del requisito del carattere tecnico (e indirettamente della definizione di invenzione brevettabile ex art. 52 (1), CBE)

Parte dell’orientamento espresso in *Pension Benefit System* è stato ulteriormente rivisitato nella successiva decisione *Hitachi/Auction method* dove il nuovo approccio comincia a profilarsi in maniera ancor più netta¹⁰⁴.

Il caso riguardava un sistema di vendita online attraverso la modalità della c.d. asta olandese (*Dutch auction*), rivendicato sotto forma di metodo, apparato e programma per elaboratore deputato a impartire le istruzioni descritte dal metodo (commerciale). La tutela era stata inizialmente negata dalla Divisione d’Esame secondo la quale il

¹⁰² *Ibidem*, r.d. § 5. Una posizione analoga era stata sposata poco prima dalla Corte di giustizia federale tedesca che sosteneva come un apparecchio realizzabile su scala industriale, avente un’applicazione commerciale e facente uso, per il proprio funzionamento, di energia (*leggi*: forze naturali) dovesse sempre considerarsi dotato di carattere tecnico. *Cfr. Sprachanalyseeinrichtung*, 33 IIC 343 (2002).

¹⁰³ Nelle parole del Board: “... this distinction with regard to patentability between a method of doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which «schemes, rules, and methods» are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of «apparatus» in the sense of «physical entity» or «product» is not mentioned in Article 52(2) EPC”. *Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 5. Che un apparato dotato di applicazione commerciale e industriale debba sempre considerarsi tecnico è stato sostenuto anche dalla giurisprudenza tedesca. *Cfr. Sprachanalyseeinrichtung*, 33 IIC 343 (2002). Si aggiunge, per completezza, che la tutela fu alla fine negata per assenza di un sufficiente gradiente di originalità nel trovato.

¹⁰⁴ *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, 21 aprile 2004, [2004] E.P.O.R. 55.

trovato, indipendentemente dalla forma delle rivendicazioni, concerneva un metodo commerciale “in quanto tale”.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, sulla base della giurisprudenza antecedente, la Camera si profuse in aspre critiche sulla precedente decisione *Pension Benefit System* non per il lassismo con cui aveva liquidato la questione del carattere tecnico dell'apparato programmato, bensì per avere fatto indirettamente ricorso ancora una volta al *contribution approach* nella determinazione del carattere tecnico della rivendicazione di metodo¹⁰⁵. La Camera coglieva l'occasione per spiegare come la verifica della sussistenza di un'invenzione ai sensi dell'art. 52 (1) CBE si pone come *pre-requisito* il cui esame precede necessariamente quello relativo alla novità, originalità e industrialità del trovato, in quanto questi ultimi requisiti sono concettualizzazioni elaborate solamente con riferimento ad un'invenzione nell'accezione brevettuale del termine¹⁰⁶. Veniva ribadito come non vi sarebbe alcun appiglio normativo, nel dettato della CBE, che dia fondamento a una metodologia tesa a distinguere, nell'ambito dell'analisi di cui all'art. 52 (1) CBE, tra elementi acquisiti allo stato della tecnica ed elementi nuovi di un trovato¹⁰⁷; né tale comparazione sarebbe richiesta per determinare se l'innovazione per cui si chiede la tutela non ricada, invece, in una delle categorie di cui all'elencazione dell'art. 52(2) CBE¹⁰⁸. Parimenti, una distinta valutazione delle rivendicazioni di cui si componeva il trovato, a seconda che si tratti di metodo ovvero apparato, non trova fondamento alcuno nell'art. 52(2)(c). Infine, la Camera concludeva che:

¹⁰⁵ *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, cit., r.d. § 4.3. Nel giungere alla conclusione che il metodo pensionistico fosse privo di carattere tecnico, nonostante l'impiego di elementi tecnici per attuare il metodo, la Camera spiegava che i singoli passaggi del trovato, così rivendicato, non andavano oltre il semplice insegnamento di come utilizzare dei mezzi elettronici per processare dei dati, ovvero per fornire informazioni di natura amministrativa, statistica o finanziaria (v. *Pension Benefit Systems*, T 931/95, cit., r.d. § 3). A ben vedere, sebbene non in maniera esplicita, traspare chiaramente un giudizio sulla banalità degli strumenti tecnici impiegati con riferimento alle conoscenze già acquisite allo stato della tecnica.

¹⁰⁶ *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, cit., r.d. § 3.1. La Camera tornerà sul punto, in maniera ancor più esaustiva, nel caso *Duns Licensing Associates* dove distingue il concetto di invenzione, criterio di brevettabilità “assoluto” e “generale”, dalla novità e originalità che sarebbero invece “criteri relativi”, comuni ad ogni invenzione. *Duns Licensing Associates/Estimating sales activity*, T 154/04, 15 novembre 2006, [2007] E.P.O.R. 38, r.d. § 10.

¹⁰⁷ Sempre nel successivo caso *Duns Licensing Associates*, la Camera aggiungerà come solamente in rapporto ai requisiti di novità e attività inventiva la Convenzione sul brevetto europeo ha introdotto il concetto di stato dell'arte e la figura del tecnico medio del settore, proprio perché solo questi due requisiti vadano valutati alla luce di un qualche confronto con le conoscenze acquisite dalla collettività al momento della presentazione della domanda di brevetto. In tal senso: *Duns Licensing Associates/Estimating sales activity*, T 154/04, cit., r.d. § 12.

¹⁰⁸ *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, cit., r.d. § 3.1.

“ciò che importa con riferimento al concetto di “invenzione” ai sensi dell’art. 52(1) CBE è la presenza del carattere tecnico che potrebbe derivarsi implicitamente dalle caratteristiche fisiche di un’entità o dalla natura di una certa attività ovvero potrebbe essere conferita ad un’attività non-tecnica dall’utilizzo di mezzi tecnici”.¹⁰⁹

Ancora, riferendosi alle entità apparentemente non-tecniche, la Camera aggiunge che queste non possono semplicemente considerarsi come non-invenzioni “in quanto tali” ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 (2) e (3) CBE in quanto:

“le attività che ricadono nella nozione di non-invenzione “in quanto tale” si incarnano tipicamente in concetti puramente astratti, privi di qualunque implicazione tecnica”.¹¹⁰

La decisione *Hitachi* rappresenta, indubbiamente, il *leading case* per la più recente giurisprudenza delle Camere di Ricorso. Non solo perché ribadisce, da una prospettiva sistematica, l’erroneità dell’applicazione del *contribution approach* per una verifica distinta da quella volta a valutare l’originalità del trovato e ne dà spiegazione puntuale ricorrendo all’interpretazione delle stesse norme della CBE, ma soprattutto per la nuova veste attribuita al carattere tecnico e quindi, di riflesso, alla portata della definizione di invenzione brevettabile e, ancora, ai contorni – a questo punto sempre più ridotti – delle esclusioni di cui all’art. 52 (2) CBE.

Il requisito del carattere tecnico che, come visto, aveva rappresentato la chiave di volta per consentire l’apertura al brevetto, adesso, separato dalla prova del contributo tecnico, sembrerebbe avere assunto contorni così ampi da perdere quasi di significato. Se, infatti, qualunque entità non-tecnica -- che secondo il nuovo orientamento non va di per sé considerata come un’entità rivendicata in quanto tale --, indipendentemente dalla forma delle rivendicazioni, può semplicemente acquisire carattere tecnico attraverso l’utilizzo di mezzi tecnici, ben si comprende come la medesima categoria di “invenzioni” si ampli a dismisura, a discapito di quelle entità escluse dal brevetto dall’art. 52 (2) CBE.

Di questa apertura, peraltro conforme al trend nord-americano¹¹¹, è consapevole la Camera di Ricorso la quale candidamente ammette che una interpretazione così ampia

¹⁰⁹ *Ibidem*, r.d. § 4.5. Si noti la palese differenza di approccio rispetto a quanto proclamato nel caso *IBM I* dove la Camera di ricorso diceva, riferendosi alle alterazioni fisiche subite da un hardware per effetto delle istruzioni impartite da un software, “although such modifications may be considered to be technical, they are common feature of all those programs for computers which have been made suitable for being run on a computer, and therefore cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such”. *Ibm/Computer Program*, T 1173/97, cit., r.d. 6.3.

¹¹⁰ *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, cit., r.d. § 4.5.

del termine invenzione "... will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using a pen and paper"¹¹². Tuttavia, la Camera ribadisce come la semplice qualificazione del trovato come invenzione brevettabile ai sensi dell'art. 52(1) CBE non implica *tout court* la concessione del brevetto che è condizionata, come noto, alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità¹¹³. Ed è proprio verso questi ultimi, in particolare quello dell'originalità, che il Board sembra concentrare la sua attenzione facendo rivivere, seppure con differenze sostanziali, il requisito del contributo tecnico.

3. Il *problem solution approach* e la sua applicazione nel caso di invenzioni le cui rivendicazioni contengono un insieme di elementi tecnici e non-tecnici

All'allentamento dell'analisi sulla sussistenza di un'invenzione ai sensi dell'art. 52 (1) CBE, non ha fatto seguito un trend altrettanto "morbido" riguardo la valutazione dei restanti requisiti di brevettabilità, in particolar modo quello della c.d. non ovvietà dell'invenzione. In molti dei casi analizzati, infatti, dove si è agilmente riscontrata la sussistenza del carattere tecnico dell'invenzione, la tutela brevettuale è stata poi negata per carenza di un sufficiente gradiente di inventività nel trovato.¹¹⁴ È interessante notare, dunque, come all'"involutione" registrata nell'analisi del carattere tecnico dell'invenzione è corrisposta, in misura inversamente proporzionale, una rivisitazione sistematica della metodologia di analisi dell'originalità del trovato nella quale sembra essere confluito, seppur con importanti precisazioni, il vecchio requisito dell'effetto o contributo tecnico.

¹¹¹ La giurisprudenza americana, in realtà già da tempo, a partire dal celebre caso *Diamond v. Chakrabarty* (447 U.S. 303, (U.S. 1980)), ha intrapreso un simile percorso volto ad ampliare gradualmente l'alveo del *patentable subject matter*, riducendo oggi all'osso quell'insieme di entità una volta escluse dalla tutela brevettuale (tanto che qualche autorevole voce in dottrina si chiede se sia ancora sensato interrogarsi sull'esistenza di limiti a ciò che può considerarsi un'invenzione ai sensi dell'art. 101 del Patent Act – *rectius* 35 U.S.C. § 101). Cfr: REBECCA S. EISENBERG, *The Story of Diamond v. Chakrabarty: Technological Change and the Subject Matter Boundaries of the Patent System*, in *Intellectual Property Stories*, a cura di ROCHELLE DREYFUSS e JANE C. GINSBURG, Foundation Press, NY, 2006, 325, a p. 357. PETER S. MENELL, *A Method for Reforming the Patent System*, 13 *Michigan Telecommunication & Technology Law Review* 487 (2007).

¹¹² *Hitachi/Auction Method*, T 258/03, cit., r.d. § 4.6.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Long system/King*, T 1284/04, 7 marzo 2007, non pubblicata; analogamente T 0336/07 (senza nome), 11 ottobre 2007, non pubblicata; *Citibank/Integrated account*, T 368/05, 15 maggio 2007, 2007 E.P.O.R. 54.

3.1. Il *problem solution approach*

In primo luogo, si nota come l'UEB abbia proceduto a sistematizzare la metodologia di analisi riguardo all'attività inventiva del trovato secondo quello che suole chiamare c.d. *problem-solution approach*¹¹⁵. Si è fatto ricorso al termine "sistematizzazione" in quanto è bene notare come non si tratti della delineazione di una metodologia nuova¹¹⁶, bensì del raffinamento di un metodo già conosciuto che viene adesso eletto come approccio principe nella valutazione dell'originalità del trovato, specie in quei casi riguardanti le c.d. invenzioni con *mixed-type-claim-feature*¹¹⁷.

Partendo dall'assunto di base secondo cui un'invenzione altro non è che la soluzione a un problema tecnico, come suggerito dalla regola 42 (già 27) del regolamento di attuazione della CBE, questa metodologia ritiene che il salto inventivo (c.d. *inventive step*) corrisponda a quell'insieme di passaggi che occorre percorrere per giungere dal problema individuato alla sua soluzione¹¹⁸. La valutazione sull'originalità del trovato, dunque, deve accertare che quell'insieme di passaggi non fosse agevolmente desumibile dalla persona esperta del ramo, facendo leva sulle conoscenze del settore.

Il *problem solution approach* si compone di tre passaggi principali: in primo luogo, occorre individuare il settore tecnico¹¹⁹ cui appartiene il trovato, nonché il documento che costituisce l'anteriorità concettualmente più vicina (c.d. *closest prior art*)¹²⁰;

¹¹⁵ V. in generale EPO Publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 5th ed., 2006, ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr_2006_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf)), p. 120 e ss.

¹¹⁶ Cfr: caso *Basf*, T 0024/81, 13 ottobre 1982, O.J. EPO issue: 1983, 133 e *Banking services/ONLINE Resources*, T 764/02, § 11, non pubblicata.

¹¹⁷ Così definite in *Comvik/Two identities*, T 0641/00, 26 settembre 2002, [2004] E.P.O.R. 10, r.d. § 7.

¹¹⁸ GERHARD KNESCH, *Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO*, EPI Information, n. 3/1994, p. 95.

¹¹⁹ L'identificazione del settore tecnico di riferimento può non sempre risultare agevole. Si noti come sempre più spesso le invenzioni si collocano a cavallo tra due o più settori tecnologici ed è importante comprendere, dunque, quale fosse il grado di vicinanza fra questi al momento della messa a punto del trovato. Questa operazione è funzionale alla delineazione della figura del tecnico medio e del bagaglio di conoscenze di cui questi poteva disporre al momento dell'ideazione dell'invenzione, e dunque, indirettamente, anche alla individuazione dell'anteriorità più vicina (opera che, di fatti, viene svolta dalla prospettiva della persona esperta del ramo). VINCENZO ACQUAFREDDA, *L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la C.T.U. Un'analisi comparata*, il Diritto Industriale n. 5, 2003, 415, pp. 416 e 419.

¹²⁰ Secondo le linee guida dell'UEB, l'anteriorità più vicina è, generalmente, quella che presenta una destinazione d'uso simile a quella dell'invenzione per cui si chiede tutela e che richiede alterazioni strutturali e funzionali minime per giungere all'idea di soluzione rivendicata. V. Linee guida dell'UEB, parte C, capitolo IV, § 11.7.1.

successivamente si procede all'identificazione del problema (tecnico) *oggettivo*¹²¹ che l'invenzione si propone di risolvere¹²²; in ultima analisi, gli esperti dovranno verificare l'effettiva capacità del tecnico medio del ramo, partendo dalla *closest prior art* e attingendo all'insieme di saperi facenti parte dello stato della tecnica, di giungere facilmente alla soluzione del problema tecnico prospettata dall'inventore.

Secondo la recente giurisprudenza dell'UEB, grande importanza deve essere attribuita alla fase di individuazione del problema tecnico che il trovato si propone di risolvere, dove la parola "problema" (in tedesco "aufgabe") non vuole implicare la necessità di un determinato gradiente di difficoltà nella messa a punto della soluzione, ma, più semplicemente, la sussistenza di un problema con cui l'esperto del ramo è chiamato a confrontarsi¹²³. D'altra parte, che il gradiente di originalità richiesto non sia dei più alti trova conferma non solo nel dettato della Convenzione, che parla per l'appunto di "non ovvietà"¹²⁴ agli occhi del tecnico medio, ma anche nella scelta del criterio adoperato dall'UEB per verificare quando si può ragionevolmente presumere che la persona esperta del ramo sia in grado di derivare in maniera ovvia l'idea di soluzione che porta al superamento del problema tecnico individuato nella seconda fase dell'analisi. La giurisprudenza della Camera dei Ricorsi sostiene, infatti, che la valutazione deve verificare se l'esperto del ramo, di fatto, sarebbe arrivato (*would*) alla medesima soluzione tecnica rivendicata nel trovato¹²⁵ e non, più semplicemente, se, date le

¹²¹ L'aggettivo "oggettivo" vuole ribadire la necessità che l'analisi compiuta porti all'individuazione di un problema realmente esistente in un determinato settore tecnico, e non di una necessità di soluzione avvertita solo dall'inventore. GERHARD KNESCH, *Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO*, cit., p. 96.

¹²² Poiché la delimitazione del problema tecnico avviene quando già si conosce il contenuto dell'invenzione occorre prestare attenzione a che non vengano inseriti elementi della soluzione tecnica che falserebbero poi l'esame di non ovvietà. Cfr: caso T 229/85, O.J. 6/1987, p. 237 citato nelle linee guida dell'UEB, parte C, capitolo IV, § 11.7.2.

¹²³ *Duns Licensing Associates/Estimating sales activity*, T 154/04, cit., r.d. § 5.

¹²⁴ Similarmente, la legge italiana (art. 48, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, c.d. Codice della proprietà industriale) e quella francese (article L611-14, Code de la propriété intellectuelle), parlano di "non-evidenza" dell'idea di soluzione per il tecnico medio del ramo, adottando parimenti un lessico che non implica necessità di un elevato gradiente di originalità.

¹²⁵ Come giustamente osserva Di Cataldo, al tecnico medio del ramo occorre attribuire, oltre alle presumibili conoscenze a disposizione, in quel settore ed in quel momento storico, alla media degli operatori, anche convinzioni erronee e fallaci ovvero i pregiudizi diffusi in siffatto contesto industriale. Come vedremo, questi ultimi, in particolar modo, assumono rilevanza fondamentale quali indizi di non-evidenza nella valutazione sul gradiente inventivo del trovato. ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, cit, p. 353.

conoscenze a sua disposizione in quel determinato contesto spazio-temporale, sarebbe stato astrattamente in grado (*could*) di farlo¹²⁶.

3.2. Il *problem solution approach* nelle invenzioni aventi *mixed-type-claim-feature*

L'adozione della metodologia sopra menzionata quale criterio principe per valutare la sussistenza del salto inventivo nel caso delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico e di quelle implicanti l'attuazione elettronica di un metodo commerciale non è stata scevra di problemi pratici, trattandosi di trovati che comprendono al loro interno elementi tecnici e non-tecnici. La difficoltà che qui si ripresenta è chiara. A differenza di quanto accade nell'ambito del giudizio sul carattere tecnico del trovato dove, come si è visto, permane la possibilità di compiere una valutazione c.d. onnicomprensiva, valutando il trovato nel suo insieme, la successiva verifica del salto inventivo del trovato è volta ad accertare che i passaggi (*tecnic*) per giungere dal problema proposto alla sua soluzione non siano ovvi¹²⁷: in altre parole, tale analisi dovrebbe concentrarsi esclusivamente sugli aspetti tecnici del trovato. A tale assunto, però, occorre aggiungere che secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti la valutazione sulla non ovvietà deve attestarsi solo sulle c.d. *distinguishing features*, cioè su quegli elementi che differenziano il trovato dall'antiorità concettualmente più vicina¹²⁸. Ben si comprende, dunque, come individuare l'oggetto dell'analisi del giudizio di originalità non sia affatto semplice: si pone, infatti, il problema di quale ruolo assegnare agli elementi c.d. non-tecnici del trovato in considerazione del fatto che, nonostante il giudizio debba vertere solo sulle porzioni tecniche, spesso il maggior apporto innovativo e inventivo dell'invenzione sembra provenire proprio dai primi.

Per uscire dall'*impasse*, la più recente giurisprudenza dell'UEB, a partire dal caso *Comvik*, ha adottato una posizione di compromesso acconsentendo che, nell'ambito della delineazione del problema tecnico oggettivo -- che rappresenta il secondo passaggio del *problem solution approach* -- si possa fare riferimento anche a caratteristiche non propriamente tecniche del trovato, e cioè afferenti quelle sfere del sapere umano che, per espressa volontà legislativa, rimangono al di fuori dell'alveo del

¹²⁶ Cfr: *Rider*, 15 marzo 1984, O.J. EPO issue: 1984, 265; più di recente *Order management/RICOH*, T 0172/03, 27 novembre 2003, non pubblicata, r.d. § 17, secondo cui: "an invention lacks inventive step if the skilled person, starting from some point in the prior art ("the closest prior art"), would consider to follow a "solution path" which leads him to the claimed invention".

¹²⁷ GERHARD KNESCH, *Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO*, cit., a p. 95.

¹²⁸ IAN MUIR, MATTHIAS BRANDI-DOHRN AND STEFAN GRUBER, *European Patent Law*, 2° ed., Oxford University Press, 2002, p. 190 e ss. Così anche *File search method/Fujitsu*, T 1351/04, 18 aprile 2007, non pubblicata, r.d. § 7.1; *Order management/RICOH*, T 0172/03, 27 novembre 2003, non pubblicata, r.d. § 19.

brevettabile, come ad esempio informazioni e dati di carattere finanziario o commerciale¹²⁹. Di conseguenza, lo specificare che il perseguimento dell'obiettivo che il trovato si propone di raggiungere afferisce a un determinato settore non-tecnico (es. un particolare metodo di funzionamento interno all'elaboratore che consente di elaborare e gestire informazioni relative agli utili pensionistici degli impiegati di un'azienda), qualificazione che non rappresenterebbe parte del problema tecnico propriamente inteso, potrà comunque figurare nella delineazione del problema sotto forma di una precisazione aggiuntiva all'interno del quadro generale nel quale si iscrive il quesito da risolvere:

"... where the claim refers to an aim to be achieved in a nontechnical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met."¹³⁰

Tale approccio non fa sì che gli elementi non-tecnici vengano di fatto equiparati a saperi facenti parte dello stato dell'arte; più semplicemente, sotto il profilo temporale, questi si collocano in quella fase prodromica al concepimento dell'invenzione, durante la quale l'inventore delinea il problema che intende porsi e risolvere¹³¹. In conclusione, quindi, il problema tecnico oggettivo ben può annoverare elementi non-tecnici che per lo più agiscono, agli occhi del tecnico medio, come una sorta di qualificazione ulteriore del problema medesimo e ne delimitano, fra le tante possibili, la particolare sfera di applicazione. In molti casi, infatti, nota la Camera, tali elementi costituiscono l'unico legame logico tra gli elementi tecnici e fungono, dunque, come da "collante" che garantisce una loro interazione funzionale¹³².

3.3. Quale ruolo per gli elementi non-tecnici nella valutazione del requisito di originalità

Dopo *Comvik*, si è dato per acquisito che gli elementi non-tecnici di un'invenzione possono essere presi in considerazione, in una qualche misura, in seno all'analisi che valuta l'originalità del trovato e, in particolare, nell'ambito della formulazione del problema tecnico. Ciononostante, questo passo avanti non pare sufficiente. Si è detto, infatti, di come spesso il principale apporto inventivo sia contenuto proprio nella porzione non-tecnica dell'invenzione; di conseguenza, ciò che occorre comprendere è se e fino a che punto tali elementi possono essere presi in considerazione al momento

¹²⁹ *Comvik/Two identities*, T 0641/00, cit., r.d. § 7.

¹³⁰ *Ibidem*, r.d. § 7. Data la complessità dell'espressione, si è preferita lasciarla in lingua originale.

¹³¹ Cfr: *Long system/King*, T 1284/04, 7 marzo 2007, non pubblicata, r.d. § 3.2.

¹³² *Ticketmaster/Ticket auctioning system*, T 688/05, 19 settembre 2007, 17 E.P.O.R. 2008, r.d. § 19.4-5.

di misurare effettivamente il gradiente di originalità apportato dall'invenzione (che, giova ricordarlo, parrebbe doversi fondare solamente sulle caratteristiche tecniche¹³³). Nel caso *Duns Licensing*, la Camera, infatti, spiegava come:

“è possibile avere un insieme di elementi tecnici e non-tecnici in una rivendicazione, dove gli elementi non-tecnici potrebbero anche rappresentare la parte dominante del trovato. [I giudizi di] Novità ed originalità, tuttavia, possono solo basarsi su elementi tecnici che devono essere chiaramente definiti nella rivendicazione. Gli elementi non-tecnici, là dove non interagiscono con la parte tecnica contenuta nella rivendicazione allo scopo di risolvere il problema tecnico, i.e. gli elementi non-tecnici “in quanto tali”, non apportano un contributo tecnico allo stato dell’arte e devono, pertanto, essere ignorati durante l’esame di novità e originalità”¹³⁴.

Il passaggio appare significativo in quanto la Camera riconosce che spesso nelle invenzioni c.d. “miste” le componenti non-tecniche costituiscono la parte preponderante, nonché più innovativa, del trovato. Ciononostante, la Camera specifica che solo le componenti non-tecniche che interagiscono direttamente con gli strumenti tecnici per contribuire all’apporto tecnico determinato dal trovato possono costituire oggetto della valutazione ex art. 56 CBE. Occorre, dunque, cercare di comprendere come distinguere, nella pratica, gli elementi non-tecnici “in quanto tali” da quelli – apparentemente uguali -- che contribuiscono attivamente, insieme alle componenti tecniche, al superamento del problema tecnico. Trovare risposta a quest’ultimo quesito, tuttavia, non è semplice dal momento che le Camere dei Ricorsi non sembrano avere espresso un’opinione condivisa al riguardo.

Nella recente decisione *Ticketmaster* la Camera di Ricorso sembrava sancire, in maniera alquanto perentoria, l’impossibilità di avere elementi non-tecnici in grado di contribuire alla risoluzione del problema tecnico, pur ammettendo la necessità di introdurli nella sua formulazione.

Di contro, nella decisione T 0336/07 (senza nome), successiva a *Ticketmaster* di appena un mese, la Camera di Ricorso, in diversa composizione, si assestava su

¹³³ *Comvik/Two identities*, T 0641/00, cit., r.d. § 6; *Duns Licensing Associates/Estimating sales activity*, T154/04, cit., r.d. §§ 5 e 15; *Citibank/Integrated account*, T 368/05, 15 maggio 2007, 2007 E.P.O.R. 54, r.d. § 5. In questo senso, si veda anche il più recente orientamento della giurisprudenza tedesca secondo il quale è il giudizio di originalità (e non quello teso ad accertare la natura di invenzione) che si fonda sulla verifica di un avanzamento tecnico rispetto allo stato dell’arte e tale analisi deve solamente basarsi sugli elementi tecnici del trovato. Cfr. *Suche fehlerhafter Zeichenketten/Tippfehler (Search for Faulty Character Strings)*, 33 IIC 753 (2002). *Elektronischer Zahlungsverkehr (Electronic Payment System)*, 36 IIC 242 (2005) con un commento di JAMES BETTEN.

¹³⁴ *Duns Licensing Associates/Estimating sales activity*, T154/04, cit., r.d. § 5, lett. F.

posizioni assai più possibiliste. In primo luogo, per quanto possa apparire banale a prima vista, la Camera approfondiva il concetto di contributo tecnico spiegando come questo andasse riferito vuoi agli strumenti tecnici necessari per attuare l'invenzione, vuoi all'effetto complessivo che risulta dall'attuazione medesima¹³⁵. Un tale assunto è fondamentale per l'analisi ex art. 56 CBE perché sottintende la necessità di soffermarsi non semplicemente sui meri strumenti tangibili rivendicati nel trovato, ma sul risultato finale che tali strumenti, interagendo con qualcos'altro (il programma), riescono a produrre. Questa asserzione ci consente di comprendere appieno ciò che la Camera esprime nel prosieguo quando spiega come la valutazione sull'originalità del trovato deve basarsi solamente sulla particolare modalità di attuazione tecnica:

“ ... la Camera conclude che [l'analisi sull']originalità può basarsi solamente sulla *particolare maniera* di implementazione tecnica. A tal uopo è pertanto necessario chiedersi *in che modo l'entità esclusa dal brevettabile (es. un gioco o un metodo commerciale) è stata attuata*. [...] La valutazione sulla particolare maniera di attuazione [...] deve focalizzarsi su ogni vantaggio o effetto tecnico associato alle specifiche caratteristiche dell'attuazione *ulteriore* e distinto da quei vantaggi o effetti tecnici inerenti all'entità non-tecnica. Questi ultimi, nella migliore delle ipotesi, vanno considerati come incidentali all'attuazione.” (corsivi aggiunti)¹³⁶

In conclusione, dunque, mentre la mera trasposizione tecnica di un'entità non-brevettabile non sarà mai sufficiente, di per sé, a soddisfare il gradiente di originalità richiesto dall'art. 56, la Camera spiega che tale giudizio sarà soddisfatto se dal particolare modo in cui gli strumenti tecnici interagiscono con quelli non-tecnici, attuando così il trovato, scaturiscono dei vantaggi (anch'essi ovviamente tecnici) ulteriori rispetto a quelli che vengono generalmente prodotti solo dalle entità non-tecniche¹³⁷.

Una breve illustrazione delle circostanze sottese a quest'ultima decisione agevolerà la comprensione di quanto appena espresso. L'invenzione aveva ad oggetto una particolare trasposizione elettronica del gioco del poker (titolo dell'invenzione: “*electronic multi-play poker with face-up hand in bottom row*”), formulata sotto forma di metodo e di apparato programmato. Il trovato fu considerato tecnico per il semplice utilizzo della macchina per il videopoker e, dunque, un'invenzione astrattamente brevettabile, ma la tutela fu poi negata per carenza di attività inventiva. Nel motivare le

¹³⁵ T 0336/07 (manca il nome), cit., r.d. § 2.3.

¹³⁶ T 0336/07 (manca il nome), cit., r.d. §§ 2.4, 4.1.

¹³⁷ *Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods*, EPO Official Journal, n. 11, 2007, p. 594, a p. 599.

ragioni che portarono al diniego della protezione, la Camera spiegava come l'insieme di regole del gioco, pur descritte nella rivendicazione di metodo come serie di passaggi che il software impartisce alla macchina al fine di rendere possibile la fruizione elettronica del gioco, realizza un impianto che ha significato solo per i giocatori e ha ad oggetto condotte, mosse e condizioni che non hanno alcun senso al di fuori del contesto del poker. L'implementazione, attraverso strumenti elettronici, delle regole del gioco, seppur indubbiamente tecnica, non porta nessuna utilità *ulteriore* rispetto a quella già fornita dalle medesime regole anche nella loro forma più astratta – “in quanto tali”. La mera idea di digitalizzare il gioco del poker, seppur introducendo qualche piccola modifica volta ad agevolarne la fruibilità anche là dove un giocatore non abbia avversari reali (e interagisca, pertanto, solo con la macchina), apparirebbe assolutamente banale agli occhi dell'esperto del ramo¹³⁸.

IV. Questioni aperte

La *querelle* relativa alla tutela del software e, in particolar modo, la questione relativa alla possibile brevettabilità delle c.d. invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico -- che, come si è visto ricomprendono anche la categoria delle invenzioni che riguardano l'attuazione elettronica, a mezzo di elaboratore, di un metodo commerciale -- è tra le più complesse e, perlomeno ufficialmente, irrisolte in Europa. Mancando una normativa comunitaria di riferimento, gli Stati dell'Unione europea hanno largamente seguito i principi codificati dalla giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell'UEB. Sfortunatamente, l'orientamento espresso dalle Camere dei Ricorsi non ha sempre seguito un *iter* omogeneo. In particolar modo, come si è avuto modo di evidenziare, le ultime decisioni delle Camere sembrano porsi in netto contrasto con alcuni principi, elaborati da loro stesse in passato, che paiono essere stati accantonati.

Il nuovo orientamento comprime notevolmente la portata del requisito del carattere tecnico, che adesso può dedursi dalle caratteristiche fisiche di un'entità, dalla natura di una certa attività ovvero, nel caso che qui ci occupa, potrebbe essere conferito a un'attività non-tecnica semplicemente dall'utilizzo di mezzi tecnici. Mentre la verifica della sussistenza di carattere tecnico -- funzionale a comprendere se il trovato possa considerarsi un'invenzione brevettabile ai sensi dell'art. 52(1) CBE -- viene ridotta a una mera formalità, l'UEB sposta il fulcro dell'analisi sull'esame di originalità del trovato: in particolare, sostenendo che il c.d. *contribution approach* è meglio collocato in seno all'analisi sull'originalità dell'invenzione. La ricostruzione di un nuovo approccio

¹³⁸ T 0336/07 (manca il nome), cit., r.d. § 4.1.

metodologico in relazione all'analisi dell'originalità del trovato, con la fusione tra *problem solution approach* e *contribution approach*, non è stata, però, opera semplice, tant'è che le stesse Camere dell'UEB sembrano avere adottato posizioni non sempre uniformi. Il problema che qui si pone, infatti, ruota sempre intorno al ruolo e al peso da attribuire, ora in seno al giudizio di non ovvietà, a quegli elementi in apparenza non-tecnici che fanno parte del trovato. Non pare sempre agevole, infatti, distinguere fra gli elementi non-tecnici "in quanto tali" e quegli stessi elementi che invece contribuiscono direttamente a risolvere il problema tecnico e che quindi possono essere presi in considerazione per misurare il gradiente di originalità apportato dall'invenzione nel suo complesso.

A conferma della sussistenza di diversi punti di contrasto fra le decisioni (risalenti e recenti) delle Camere dei Ricorsi, il Presidente dell'UEB si è avvalso della facoltà di richiedere un parere alla Camera Allargata dei Ricorsi ex art. 112, 1° comma, lett. B) CBE¹³⁹. Le questioni sollevate sono le seguenti:

- 1) se un programma per computer, rivendicato di per sé stesso, possa essere escluso dalla tutela brevettuale perché considerato come software "in quanto tale";
- 2) se una rivendicazione riguardante un software possa sfuggire al meccanismo di esclusione ex artt. 52(2)c e 52(3) CBE semplicemente menzionando l'uso di un computer ovvero di un dispositivo di memoria portatile; e, in caso di risposta negativa, se occorra dar prova di un effetto tecnico ulteriore rispetto a quelli prettamente inerenti l'uso di un computer o di tale apparato di memoria per eseguire o salvare il programma;
- 3) se, per contribuire al carattere tecnico della rivendicazione, un elemento ivi contenuto debba provocare un effetto tecnico su un'entità fisica nel mondo reale: e, in caso di risposta affermativa, se l'entità fisica possa essere un qualsivoglia computer non ben identificato; viceversa, ancora, se degli elementi che realizzano effetti che si manifestano senza fare ricorso ad alcun hardware possano contribuire a fondare il carattere tecnico della rivendicazione;
- 4) se l'attività di programmazione di un computer comporti necessariamente delle considerazioni tecniche: e, in caso di risposta affermativa, se possa concludersi che tutti gli elementi scaturenti dall'attività di programmazione contribuiscano al carattere

¹³⁹ Referral under Article 112 (1), lett. b) EPC, to the Chairman of the Enlarged Board of Appeal, EPA GD 3, 24 ottobre 2008, disponibile al sito: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/\\$File/G308_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/$File/G308_en.pdf).

tecnico della rivendicazione ovvero se, al contrario, sia comunque necessario a tal uopo che questi apportino un effetto tecnico ulteriore una volta eseguito il programma.

Le questioni appena citate sono volte a verificare l'effettivo superamento del c.d. *contribution approach* da parte delle Camere dell'UEB. Questo si evince, in particolar modo, dalla seconda e dalla terza domanda che chiedono se la semplice menzione di un'apparecchiatura programmabile sia sufficiente a conferire tecnicità al trovato (come proclamato dalla più recente giurisprudenza, a partire dal caso *Hitachi*) ovvero se occorra dimostrare la sussistenza di un effetto tecnico ulteriore, e se tale contributo, per dirsi tecnico, debba provocare un'alterazione tangibile di un'entità fisica (come postulato, invece, dal *contribution approach*).

La domanda n. 1 è volta a comprendere quali spazi possano profilarsi per le rivendicazioni di *C/Is* sotto forma di software inteso come prodotto autonomo. Alla luce della più recente giurisprudenza, infatti, che postula la necessità di rivendicare nella domanda di brevetto un elemento hardware da cui derivare il carattere tecnico del trovato, non appare chiara la possibilità di rivendicare l'invenzione sotto forma di prodotto (di per sé o anche salvato su un dispositivo di memoria portatile). Da ultimo, la domanda n. 4 rimanda al quesito principe in materia di brevettabilità di *C/Is* e *E-business methods inventions*, e cioè se la mera attività di programmazione – intesa come l'attività intellettuale associata alla formulazione e messa a punto di programmi per elaboratore – sia un'attività tecnica o non-tecnica. Come nota il Presidente dell'UEB, una risposta affermativa a tale domanda comporterebbe che qualunque rivendicazione contenente un riferimento a siffatta attività varrebbe a conferire natura tecnica al trovato, senza bisogno di ulteriori indagini.

Questa nuova situazione di incertezza giuridica, peggiorata dal silenzio in cui sono piombate le istituzioni comunitarie all'indomani della caduta della proposta di direttiva sulla brevettabilità delle *C/Is*, potrebbe allontanare le imprese europee dallo strumento brevettuale e, di conseguenza, danneggiare il progresso tecnologico che vede nella privativa industriale il principale strumento di incentivo all'innovazione. Sarebbe quindi auspicabile che quantomeno la Camera Allargata dei Ricorsi dell'UEB, ammessa la necessità di un intervento chiarificatore, detti precise linee interpretative che facciano luce sui punti indicati.