

# **STUDIO LEGALE SCURO**

**CONVEGNO DEL 24 GIUGNO 2004**

Presso la LUMSA

Libera Università degli Studi S.S. Maria Assunta-di Roma

**“SOFTWARE: DIRITTO D’AUTORE E BREVETTO”**

Organizzato da INFORAV- Istituto per lo sviluppo e gestione avanzata dell’informazione

Profili comparatistici:

Intervento dell’Avv. Ugo Scuro

Con la collaborazione del Dr. Stefano Sartori

00197 ROMA - VIA ELEONORA DUSE, 35 - Tel 06 8085353/8082797 - Fax 06 8084373

Sito Internet: [www.studiolegalescuro.com](http://www.studiolegalescuro.com)

E-mail: [ugoscuro@studiolegalescuro.com](mailto:ugoscuro@studiolegalescuro.com)

## LA TUTELA OFFERTA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

La Legge sul diritto d'autore (L.D.A.)<sup>1</sup> tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Si tratta di una tutela più ampia di quella riservata alle opere d'arte, prescindendo tale tutela da ogni valutazione di valore artistico.

**La L.D.A non tutela le idee che sono alla base dell'opera dell'ingegno bensì il modo in cui le idee vengono esposte.**

Oggetto di tutela è l'espressione, non l'argomento in sé. Un testo scientifico, ad esempio, gode della protezione riconosciuta dal diritto d'autore non alle idee o alle teorie che in esso si trovano, bensì al modo in cui esse vengono esposte.<sup>2</sup> Ragionando in senso inverso, infatti, tali teorie o idee possono essere riprodotte senza il consenso dell'autore, purché siano espresse in forma diversa.

Per essere suscettibile di tutela l'opera deve, ovviamente, possedere un certo grado di creatività, ossia essere, in una certa misura, originale. **Secondo la giurisprudenza ci si trova di fronte ad un'opera dell'ingegno in tutti i casi in cui si ha una personale ed individualizzata espressione di una oggettività esterna, a prescindere dalla complessità o dalla semplicità con cui questa è strutturata, e ciò in quanto oggetto della protezione non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione originale dello stesso, la modalità con cui viene espresso tale contenuto.**

In relazione all'opera dell'ingegno la dottrina suole tradizionalmente distinguere tra **corpus mechanicum** e **corpus mysticum** ossia tra l'opera in sé, in senso concettuale ed ideale, e l'opera materialmente fissata sui supporti di diversa natura e genere.

L'acquirente di un libro o di un disco acquista infatti la proprietà dell'oggetto materiale, e non il diritto sull'opera, se non con riguardo alla versione ed alla concreta estrinsecazione della stessa che si trova in quell'oggetto, potendo dunque disporre solo di quell'oggetto e dell'opera in quanto materializzata in quel particolare supporto (ed essendo soggetto ai limiti di utilizzazione previsti dalla legge: ad esempio, per le fotocopie).

**Occorre quindi tenere presente che l'opera, perché sia protetta, deve essere espressa, estrinsecata con un linguaggio che, a sua volta, incida e caratterizzi definitivamente la sua natura.**

---

<sup>1</sup>In Italia la prima legge postunitaria sul diritto d'autore risale al 1881, la quale venne prima riformata da una legge del 1926 ed infine sostituita dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 nota appunto come Legge sul Diritto d'Autore.

<sup>2</sup>Non esiste una limitazione di genere delle opere suscettibili di tutela dal diritto d'autore; l'elenco previsto dall'art 2 della legge in questione non ha carattere tassativo.

## RECENTI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Nel corso dell'ultimo decennio la disciplina sul diritto d'autore in Italia è stata profondamente modificata da due importanti interventi legislativi: 1) il decreto legislativo n 518 del 29 dicembre 1992 ("Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore"); 2) la legge n. 248 del 18 agosto 2000 ("Nuove norme di tutela nel diritto d'autore").

Con tali interventi **il nostro ordinamento si è adeguato alla tendenza univoca a livello internazionale che considera i programmi per elaboratore come opere dell'ingegno di carattere creativo e non come invenzioni**, escludendo, almeno tendenzialmente, sia l'applicazione della normativa brevettuale, sia la creazione di un diritto ad hoc che tenga conto della peculiarità del software. Con le riforme del 1990 e del 2000 sono state introdotte importanti novità:

- l'assimilazione dei programmi per elaboratore alle opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna;
- una specifica sezione dedicata ai programmi per elaboratore (art. 64-bis, 64-ter., 64-quater);
- introduzione di una fattispecie penale, art 171-bis, che punisce "chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi";

Anche se, in punto di principio, parte della giurisprudenza riteneva eccessiva la previsione della sanzione penale, **l'importanza crescente acquisita dal software nella realtà sociale ha spinto il legislatore a mettere mano alla L. 633 per rafforzare la tutela sul software e in genere, su tutte le opere dell'ingegno. Difatti, con la seconda delle riforme prima menzionate, l'espressione "ai fini di lucro" dell'art. 171-bis, è stata sostituita con "per trarne profitto", con il risultato di trasformare in reato non solo l'attività di chi vende software pirata, ma anche di chi risparmia sull'acquisto di software originale.**

La più importante novità legislativa nel campo della proprietà intellettuale dello scorso anno è stato indubbiamente il decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha recepito la discussa direttiva 29/2001/CE, a sua volta concepita per recepire nell'ordinamento dell'Unione due trattati predisposti in sede W.I.P.O.<sup>3</sup>, ossia il WIPO Copyright Treaty (WTC) e il WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT) del 1996.

Questo ulteriore intervento è stato richiesto ,da un lato, dalla esigenza di armonizzazione a livello europeo, della disciplina giuridica di questo settore nei vari paesi dell'Unione e, dall'altro,

---

<sup>3</sup>World Intellectual Property Organization.

dalla necessità di adeguamento della legge al mutato scenario tecnologico e alle problematiche conseguenti.

Quest'ultimo obiettivo, in modo particolare, è stato raggiunto inserendo nel concetto di riproduzione **la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente**, volendo in tal modo indicare tutte le modalità di fruizione interattiva, con speciale riguardo allo scenario di internet.

E' interessante, sempre con riferimento al decreto in questione, rilevare la tendenza all'abbandono di una elencazione seppur esemplificata e non tassativa, delle varie tecnologie di fruizione, in favore di espressioni più elastiche e potenzialmente adattabili anche alle innovazioni future.

## **LA PROPOSTA DI DIRETTIVA MC CARTHY**

**Una grande novità per la tematica in questione è costituita dalla brevettabilità dei programmi per elaboratore, oggetto di una specifica proposta di direttiva avanzata dall'europarlamentare britannica Arlene Mc Carthy.**

**Questa tematica vede contrapposti principalmente due fronti.** Da una parte, ci sono i piccoli sviluppatori e le associazioni per i diritti civili, che hanno sempre malvisto la prospettiva di brevetto del software, ritenendolo uno strumento diretto a perpetuare monopoli tecnologici e a sfruttare posizioni dominanti e , dall'altra, ci sono i grandi player dell'industria, che premono costantemente per vedere rafforzate le tutele sui loro prodotti, anche in considerazione del vantaggio di cui godono le imprese statunitensi o nipponiche.

Quando Arlene Mc Carthy presentò la proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratore alla Commissione giuridica per il mercato interno del Parlamento europeo, **il motivo che venne addotto a favore della normativa brevettuale fu che il diritto d'autore, tutelando solo la forma espressiva, lasciava prive di tutela le idee sul software, per quanto dotate di alto tasso di innovazione.**

L'istituto del brevetto, infatti, a seguito del deposito di domanda presso l'ufficio competente dei Paesi in cui si richiede la tutela, garantisce il diritto esclusivo di realizzare l'invenzione descritta nella c.d. "rivendicazione". Questo significa, da un lato, che il brevetto, a differenza del diritto d'autore<sup>4</sup> nasce solo al momento dell'accoglimento della domanda di registrazione, e , dall'altro lato, che tutte le possibili forme di concretizzazione dell'idea sono riservate per 20 anni

---

<sup>4</sup>Com'è noto infatti la titolarità dell'opera e la conseguente protezione garantita dalla legge si acquistano con la creazione dell'opera e la sua estrinsecazione, in qualunque forma avvenga, anche orale.

all'assegnatario, il quale non è nemmeno tenuto a realizzare l'invenzione brevettata. Per questa ragione i grandi produttori di software si sono battuti per la messa a loro disposizione, da parte degli ordinamenti giuridici, della tutela brevettuale anche in riferimento a quella particolare invenzione consistente nei programmi per elaboratore, con l'eliminazione del divieto, passato dall'approvazione della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo all'interno della legge italiana sul diritto d'autore.

**L'eventuale estensione della tutela brevettuale al software non avrebbe tuttavia la conseguenza di far cadere tutta la normativa sul diritto d'autore, potendosi prevedere nell'ordinamento italiano, in prospettiva, un regime di protezione cumulativa.** Il programma in quanto tale, inteso nella sua forma espressiva, continuerebbe ad essere tutelato dal copyright a partire dalla data della creazione, mentre le idee dotate di alto tasso di innovazione potrebbero essere tutelate anche con il deposito del brevetto nei Paesi di interesse.

**La proposta di direttiva in oggetto mira, da un lato, ad armonizzare la disciplina giuridica e le interpretazioni giurisprudenziali dei paesi membri e, dall'altro, a rendere l'economia continentale, soprattutto la cosiddetta "new economy", competitiva con quelle di Stati Uniti e Giappone, nei quali la brevettazione del software è possibile, con tutte le conseguenze in termini di svantaggi competitivi a danno delle imprese europee che è lecito immaginare.**

L'industria del software, infatti, affermando la disparità delle armi di tutela dei propri prodotti, ha sempre lamentato la difficoltà di confrontarsi con i concorrenti di oltreoceano.

## **LA PRASSI DELL'EPO (European Patent Office)**

**A metà strada tra la prassi ormai costante degli uffici brevetti statunitense e giapponese, orientati verso la possibilità di brevettare il software, e quella dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, coerentemente con il dettato normativo del nostro ordinamento, nega tale eventualità, si colloca lo European Patent Office, che ha scelto la posizione intermedia.**

L'articolo 52 del Regolamento dell'EPO prevede disposizioni assai simili a quelle dell'ordinamento italiano. La concessione del brevetto è, infatti, subordinata alla presenza dei requisiti di novità, originalità ed attitudine ad avere un'applicazione industriale. Anche a livello europeo esiste un elenco delle invenzioni, che non possono essere brevettate, del tutto simile a quello contenuto nel Regio decreto n. 1127 del 1939 e anch'esso contenente la dicitura "programs for computers".

**Tuttavia spesso è stato possibile ottenere un brevetto sul software da parte dell'EPO.**

La spiegazione va ricercata nell'espressione "as such", ossia "in quanto tale", riferita agli elementi elencati nell'art. 52. In pratica, se un programma per elaboratore "in quanto tale" non può essere oggetto di brevetto, **non ci sono motivi per negare la brevettazione di un'invenzione che fornisce la soluzione ad un problema tecnico ed è composta anche da un programma software.**

L'approccio dell'EPO alla questione della brevettabilità software viene risolto con il c.d. "two stages approach" (approccio in due fasi): in una prima fase, viene verificato se l'invenzione fornisca una "soluzione tecnica" (in caso di esito negativo la domanda dovrà essere respinta); nella seconda fase, vengono invece verificati i requisiti di novità, originalità e attitudine ad avere un'applicazione industriale, secondo i principi generali.

## **L'ESPERIENZA AMERICANA IN MATERIA DI BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE**

Negli Stati Uniti l'esigenza di tutela del software è stata avvertita con particolare urgenza e drammaticità rispetto ai Paesi europei, e non poteva essere altrimenti, data la maggiore velocità di diffusione dell'informatica. In un primo momento, quando la dimensione degli investimenti in software era estremamente ridotta rispetto al volume degli investimenti in hardware, **la protezione dei programmi aveva trovato sufficienti strumenti di tutela nelle norme relative al segreto industriale e nelle clausole contrattuali di confidenzialità operanti nei rapporti tra fornitori ed utenti.**

La situazione era tuttavia destinata a mutare radicalmente fino a capovolgersi del tutto. Quando infatti nel 1964 fu presentato il primo modello di computer "multipurpose" in grado di portare a termine compiti differenziati a seconda dei diversi programmi di volta in volta impiegati, ebbe inizio lo sviluppo di un autonomo mercato del software.

Il mercato esplose con l'introduzione dei microcomputers, diventando un mercato di massa, per sostenere il quale sono stati necessari ingenti investimenti, talvolta senza ritorno, a causa dell'emergere del fenomeno della pirateria informatica.

**Le grandi multinazionali dell'informatica hanno considerato inadeguati i tradizionali strumenti di tutela obbligatoria e hanno contribuito alla creazione di un trend generalizzato favorevole alla tutela assoluta, svolgendo una imponente opera di lobbying nei confronti dei rappresentanti dell'ordinamento statunitense.**

Non è stato semplice l'inquadramento del software, per la sua ibrida natura giuridica, tanto nell'una quanto nell'altra forma di protezione, né è risultata immediata l'assimilazione dei

programmi espressi in linguaggio-macchina ad un'opera letteraria, ai fini dell'applicabilità della tutela offerta dal diritto d'autore. Allo stesso modo, si sono incontrate difficoltà nell'inserimento dei programmi per elaboratore nell'ambito della tradizionale area di protezione brevettuale.

In un primo momento, a seguito di un dibattito assai articolato, la protezione "copyright oriented" avrebbe dovuto avere la prevalenza su quella brevettuale. **Quest'ultima doveva rimanere preclusa per i programmi in quanto tali, e disponibile solo nel caso delle c.d. "computer related inventions", ossia le invenzioni di combinazione che implicino un programma per elaboratore quale elemento della combinazione inventiva, oppure nel caso di applicazioni meccaniche del software finalizzate ad ottenere un immediato risultato pratico.**

I primi ostacoli da superare in materia di brevetti software sono stati di carattere concettuale. La protezione brevettuale era difatti subordinata alla circostanza che l'invenzione possedesse i requisiti di utilità, novità, non ovvietà o originalità e adeguata illustrazione. In più, per essere oggetto di tutela l'invenzione doveva rientrare in una delle categorie previste dalla legge, vale a dire "procedimenti, macchina, processi di trasformazione delle materie prime o composti di materie o qualsiasi miglioramento utile ed originale degli stessi". L'elaborazione giurisprudenziale aveva, per parte sua, esplicitamente escluso la brevettabilità di idee, leggi di natura, principi scientifici, algoritmi, processi mentali, metodi manageriali e simili, in quanto una privativa in tale materia avrebbe avuto l'effetto di impedire il progresso, privando la ricerca scientifica dei suoi strumenti essenziali.

Due erano gli orientamenti fondamentali e contrapposti: da un lato, quello restrittivo del P.T.O.. Patent and Trademark Office<sup>5</sup>, preoccupato essenzialmente dai problemi organizzativi che un grande afflusso di domande per la brevettazione di programmi per elaboratore avrebbe comportato e dalla pratica impossibilità di vagliarne la conformità ai requisiti di novità ed originalità; dall'altro quello della C.C.P.A.<sup>6</sup>, Court of Customs and Patent Appeals, chiamata a decidere in grado d'appello sulle domande esaminate dal P.T.O. e propensa a considerare con maggior favore la possibilità di brevettazione d'invenzioni correlate al software.

Possono essere citati precedenti importanti come il caso *Gottschalck v. Benson, Parker v. Flook*<sup>7</sup>, *Diamond v. Diehr*<sup>8</sup>, dai quali emerge **il principio generale che ammette la brevettabilità quando il programma non si limiti a raccogliere ed elaborare dati, ma agisca direttamente e**

---

<sup>5</sup>Nel 1996 aveva fissato alcune direttive in base alle quali " processo o un metodo è brevettabile solo se è utilizzato su mezzi materiali o se produce qualche apprezzabile modifica nelle loro caratteristiche o condizioni".

<sup>6</sup>Dal 1° ottobre del 1982 la giurisdizione di appello della CCPA è passata alla *Court of Appelas for the Federal Circuit* (CAFC).

<sup>7</sup>La domanda si riferiva nella specie ad un metodo finalizzato ad applicazioni geologiche per determinare la porosità di formazioni sotterranee mediante la soluzione di un'equazione su un computer digitale.

<sup>8</sup>Si trattava in questo caso di un metodo per la vulcanizzazione della gomma, nel quale adeguati calcoli, uniti ad una costante rilevazione della temperatura, assicuravano che gli oggetti da modellare rimanessero nella pressa per il giusto periodo di tempo.

**meccanicamente (senza ulteriori interventi dell'uomo) su componenti materiali o su dati di tipo analogico soggetti a rilevazione costante. In queste ipotesi, tuttavia ,oggetto di brevettazione non è tanto il programma quanto l'applicazione meccanica del software non è finalizzata ad ottenere un risultato pratico.**

**In linea di principio, quindi, il brevetto software non è imposto dalla legge, ma la pratica legale, che nel sistema normativo statunitense ha un peso rilevante, ha profondamente innovato il sistema.** I brevetti astratti americani vengono in genere acquisiti da grosse società (IBM, Apple, Microsoft) che li usano come merce di scambio con altre società, oppure da persone giuridiche create appositamente, ovvero le c.d. "litigation companies", la cui unica attività è riscuotere licenze d'uso sui brevetti che detengono, senza svolgere alcuna attività produttiva né inventiva.

## **UNO SGUARDO ALL'EUROPA: L'ESPERIENZA FRANCESE**

La Francia è stato il primo Paese europeo a negare la possibilità di accordare la protezione brevettuale ai programmi per elaboratore. In tal senso l'art 7 della L. 68/1 del 2 gennaio 1968 relativa al brevetto ha, in modo esplicito, escluso dalla nozione di invenzione di carattere industriale i "metodi finanziari o contabili, regole di gioco e tutti gli altri sistemi di carattere astratto, e particolarmente i programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di una macchina calcolatrice"

Le ragioni di tale orientamento vanno ricercate in motivi di carattere politico e pragmatico, piuttosto che di carattere tecnico, nel senso della presenza, o meno, nel software dei requisiti di originalità ed industrialità necessari per la brevettabilità.

**Il legislatore non ha voluto correre il rischio di mettere un freno allo sviluppo dell'industria informatica, preoccupandosi, altresì, di evitare che quest'ultima, con la concessione di brevetti sul software, potesse scontare una forte ipoteca a favore del più avanzato mercato statunitense.**

Tale orientamento ha avuto un'influenza fondamentale nella successiva evoluzione della materia in ambito europeo, visto che l'art. 7 della citata legge ha ispirato la stesura dell'art 52 della Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo.

Nell'art 52 è stata introdotta una specificazione importante, poi accolta anche dall'ordinamento francese con la legge 13 luglio del 1978, con cui si è limitata l'esclusione della brevettabilità al programma "in quanto tale".

Prima della modifica del 1978 la giurisprudenza francese interpretava l'articolo 7 della legge 68/1 in modo assai rigoroso, come emerge chiaramente nel caso Mobil Oil Co., all'esito del quale la Corte d'Appello di Parigi ha affermato a chiare lettere che i programmi per elaboratore non possono in alcuna ipotesi essere inclusi nella protezione brevettuale, indipendentemente da ogni valutazione circa la possibilità di applicazione industriale.

Tuttavia, con riguardo alle invenzioni di programma, relative ad un metodo tecnico e ad uno strumento per utilizzare tale metodo, in cui il programma rivesta il ruolo di semplice mezzo ausiliario per l'applicazione di altri strumenti industriali, il rigore di tale decisione è stato attenuato.

**Infatti, a seguito della modifica introdotta nel 1978, è stata riconosciuta l'ammissibilità dei brevetti aventi per oggetto l'invenzione di combinazione che impieghi un programma per elaboratore, e la preclusione è stata circoscritta al solo programma "in quanto tale".**

A partire dagli anni 70 la giurisprudenza francese si è orientata in direzione della tutela apprestata dal diritto d'autore, in seguito rivista per adattarla alla particolare natura dei programmi per elaboratore (la legge 660/1985 ha introdotto per questa materia una disciplina specifica).

## **L' ESPERIENZA INGLESE**

In epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo Patent Act del 1977, varato allo scopo di porre la legislazione britannica in linea con le previsioni delle più importanti Convenzioni Internazionali in materia di brevetto, la protezione del software era inquadrata entro la disciplina generale del Patent Act del 1949.

Un'invenzione quindi, per essere brevettata, doveva costituire un metodo o procedura di prova applicabile al miglioramento o al controllo della produzione. **Nel 1942 il giudice Morton introdusse per la prima volta il concetto di "vendible product": un processo produttivo doveva ritenersi brevettabile nel caso in cui desse luogo alla produzione di un prodotto commerciale, oppure lo migliorasse o lo preservasse dal deterioramento. Con il termine di prodotto non si voleva intendere solo un'entità materiale bensì qualsiasi risultato nel quale potesse riscontrarsi un effetto nuovo ed utile, come ad esempio un fenomeno fisico in cui si riscontri un'alterazione.**

Il Patent Appeal Tribunal (organo giudiziario preposto all'esame in sede d'appello delle decisioni del Patent Office) ha sempre dimostrato di adottare, con riguardo alla brevettabilità di invenzioni correlate con programmi per elaboratore, un atteggiamento decisamente orientato verso la soluzione positiva dell'ammissibilità.

Possono in proposito menzionarsi decisioni ormai storiche del Patent Appeal Tribunal, come ad esempio quelle in merito alla domanda Badger Company Inc. o quella In re Gevers' Application, dalle quali si desume il principio fondamentale in base al quale, pur negando protezione al programma in quanto tale, la brevettabilità è considerata ammissibile in relazione al computer programmato (oppure ai supporti materiali che incorporano un nuovo programma idoneo a far funzionare il computer in un certo modo, o, ancora, per invenzioni implicanti un uso originale ed inventivo del programma nel processo produttivo).

Tutti questi principi sono stati rivisti sostanzialmente con l'entrata in vigore del nuovo Patent Act del 1977, preceduto da un rapporto (Banks report) redatto da una Commissione incaricata di approfondire il problema delle privative brevettali. **In questo rapporto, preso a modello per la riforma della legge brevettuale, la Commissione si raccomandava di escludere dalla tutela brevettuale i programmi per computers sotto qualsiasi forma e quindi anche come metodo per programmare un elaboratore o come elaboratore programmato in un certo modo.**

**Attualmente i requisiti per la brevettabilità di un'invenzione sono stati modificati dal nuovo Patent Act per renderli omogenei alla legislazione del diritto uniforme:** novità, progresso inventivo, esclusione dall'elenco di cui all'art. 52 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo.

## **PROBLEMI PRATICI E DI PRINCIPIO ALLA BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE**

Il brevetto è uno strumento nato per stimolare lo sviluppo della scienza e delle arti. Ogni modifica alla normativa in vigore deve pertanto essere giustificata in tal senso, richiedendo la verifica, a priori, se la modifica proposta aiuti lo sviluppo del settore in cui tale modifica si applica.

Il monopolio ventennale che viene a crearsi con la concessione del brevetto è giustificato dalla necessità di remunerare i fattori di spesa della ricerca, in particolare per le invenzioni che non presentano un sicuro o immediato sbocco produttivo.

Questo discorso risulta difficilmente applicabile quando si tratta di idee, per la formulazione quali effettivamente è difficile ipotizzare costi di ricerca.

Occorre altresì affrontare dei problemi pratici (legati principalmente alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al rilascio del brevetto) quando si vuole estendere la disciplina brevettuale alla materia dei programmi per elaboratore.

A tale proposito, le condizioni di brevettabilità contenute nella proposta di direttiva McCarthy (art. 4) ricalcano essenzialmente quelle previste dalla normativa italiana. Perché

un'invenzione attuata per mezzo di elaboratore sia brevettabile è necessario che essa presenti le caratteristiche della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale.

All'art. 2 la Commissione definisce *l'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici come un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore.*<sup>9</sup>

Tra i requisiti di brevettabilità singolarmente considerati quello che crea maggiori problemi è il requisito dell'attività inventiva, la cui valutazione va ricollegata alla sussistenza del carattere tecnico. Quest'ultimo, secondo la lettera della direttiva, consiste in un *contributo allo stato dell'arte*<sup>10</sup> in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia<sup>11</sup>.

Tale contributo deve essere quindi valutato non in relazione alla novità, bensì all'attività inventiva, poiché l'esperienza ha mostrato che questo criterio è più semplice da applicare nella pratica.

**Al fine di verificare il contributo tecnico, l'invenzione va valutata nel suo insieme, potendo lo stesso risultare da:**

- **l'esperienza dell'UEB;**
- **dal problema all'origine dell'invenzione rivendicata e da questa risolto;**
- **dai mezzi mediante i quali si risolve il problema;**
- **dagli effetti ottenuti dalla soluzione del problema;**
- **dalla necessità di considerazioni tecniche che abbiano portato all'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici.**

## CONCLUSIONI

La tematica in questione è suscettibile di evoluzione in relazione a variabili tecnologiche, politiche, giuridiche ed economiche.

La giurisprudenza degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti produrrà, prevedibilmente a breve, leading cases, che provocheranno consensi e contrasti dall'una e dall'altra sponda dell'oceano Atlantico.

---

<sup>9</sup>La stessa definizione di invenzione attuata per mezzo di elaboratori ha incontrato le critiche del Comitato economico sociale europeo: è stato evidenziato che il concetto di rete non viene precisato e, che, pertanto, potrebbe trattarsi di internet mettendo in tal modo in pericolo la stessa libertà di internet la cui funzione, non può essere messa in discussione.

<sup>10</sup>Impresa ardua dal momento che l'arte in questione copre tutto lo scibile umano.

<sup>11</sup>Art.2 paragrafo 1, lett. B) proposta direttiva 2002/0047.

Propongo alla Lumsa e all'Inforav di costituire un gruppo di studio interdisciplinare che segua gli sviluppi politici, normativi e giurisprudenziali, e l'impatto economico di tali sviluppi e, più in genere, del fattore software.

Ringrazio della cortese attenzione.

Ugo Scuro  
Avvocato