



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Il software è brevettabile?

Eugenio Archontopoulos

5 Maggio 2006





Brevetti europei



Brevetto

- **Privativa**
- **Registrazione / concessione**
 - nazionale
 - internazionale
- **Protezione**
 - massimo 20 anni dalla data di deposito
 - principi tecnici definiti nelle rivendicazioni
- **Violazioni**
 - qualsiasi istanza delle rivendicazioni



Organizzazione Europea dei Brevetti

- **Convenzione sul Brevetto Europeo**
 - **Monaco, 5 Ottobre 1973**
 - **adottata in Italia il 7 Ottobre 1977**
- **Sistema brevettuale in Europa**
 - **uniforme**
 - **centralizzato**
- **Consiglio d'Amministrazione**
- **Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)**



Brevetto europeo

- **Designazione di “N” stati membri**
 - una sola domanda
 - una sola procedura
 - un solo brevetto
- **Conversione nazionale**
- **Costa meno che 3 brevetti nazionali**



32 stati membri dell'EPC

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Svizzera
- Cipro
- Repubblica Ceca
- Germania
- Danimarca
- Estonia
- Spagna
- Finlandia
- Francia
- Regno Unito
- Grecia
- Ungheria
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Lettonia
- Lettonia
- Monaco
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Svezia
- Slovenia
- Slovacchia
- Turchia
- *5 estensioni*

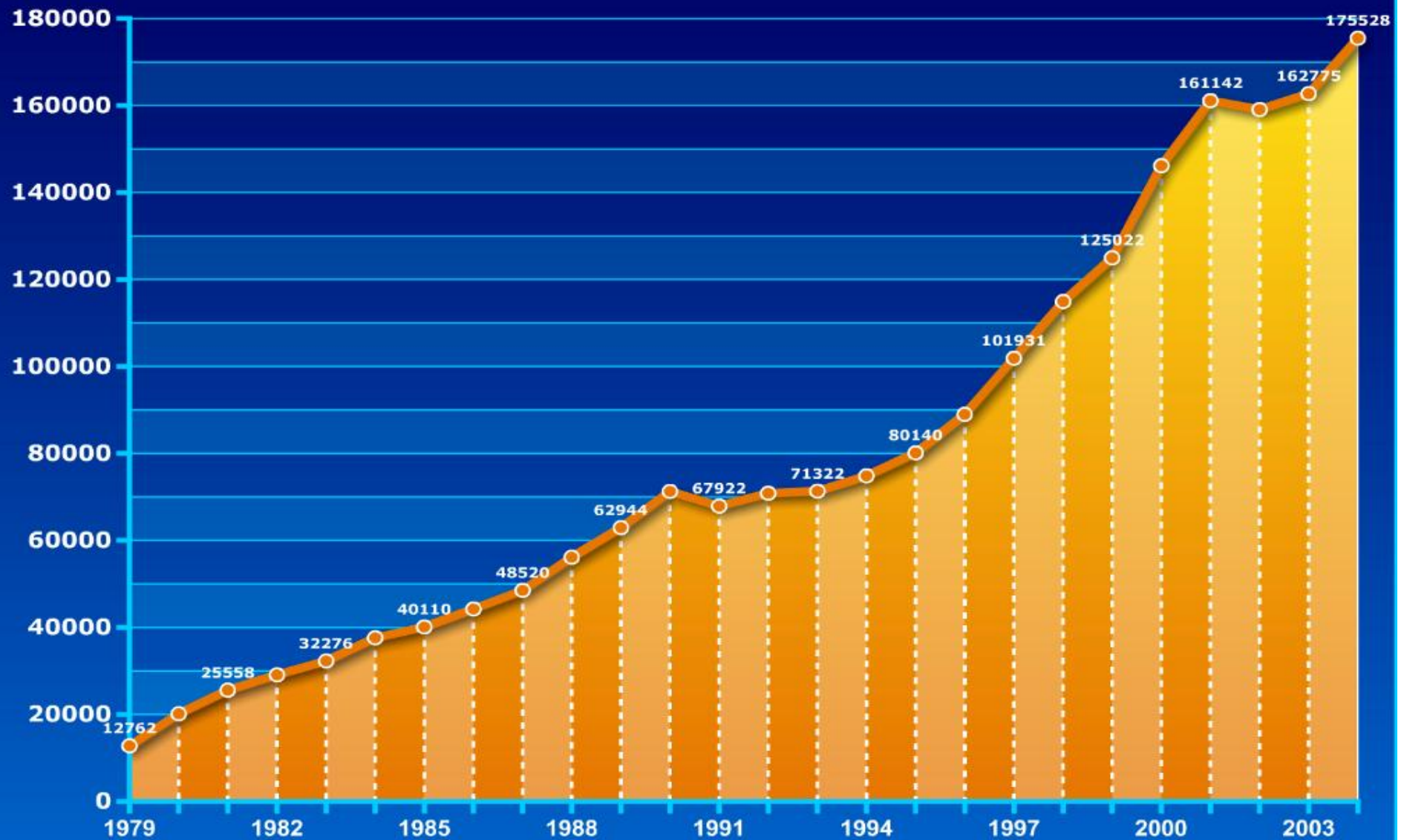


Domande PCT

- **Patent Cooperation Treaty**
- **EPO è anche**
 - **Autorità di ricerca internazionale**
 - **Autorità di esame preliminare internazionale**
- **Una domanda per gli stati aderenti al PCT**
 - **130 stati al 15 Aprile 2006**
- **Rapporto di ricerca internazionale (ISR)**
 - **International Search Report**
- **Rapporto d'esame preliminare (IPER)**
 - **International Preliminary Examination Report**

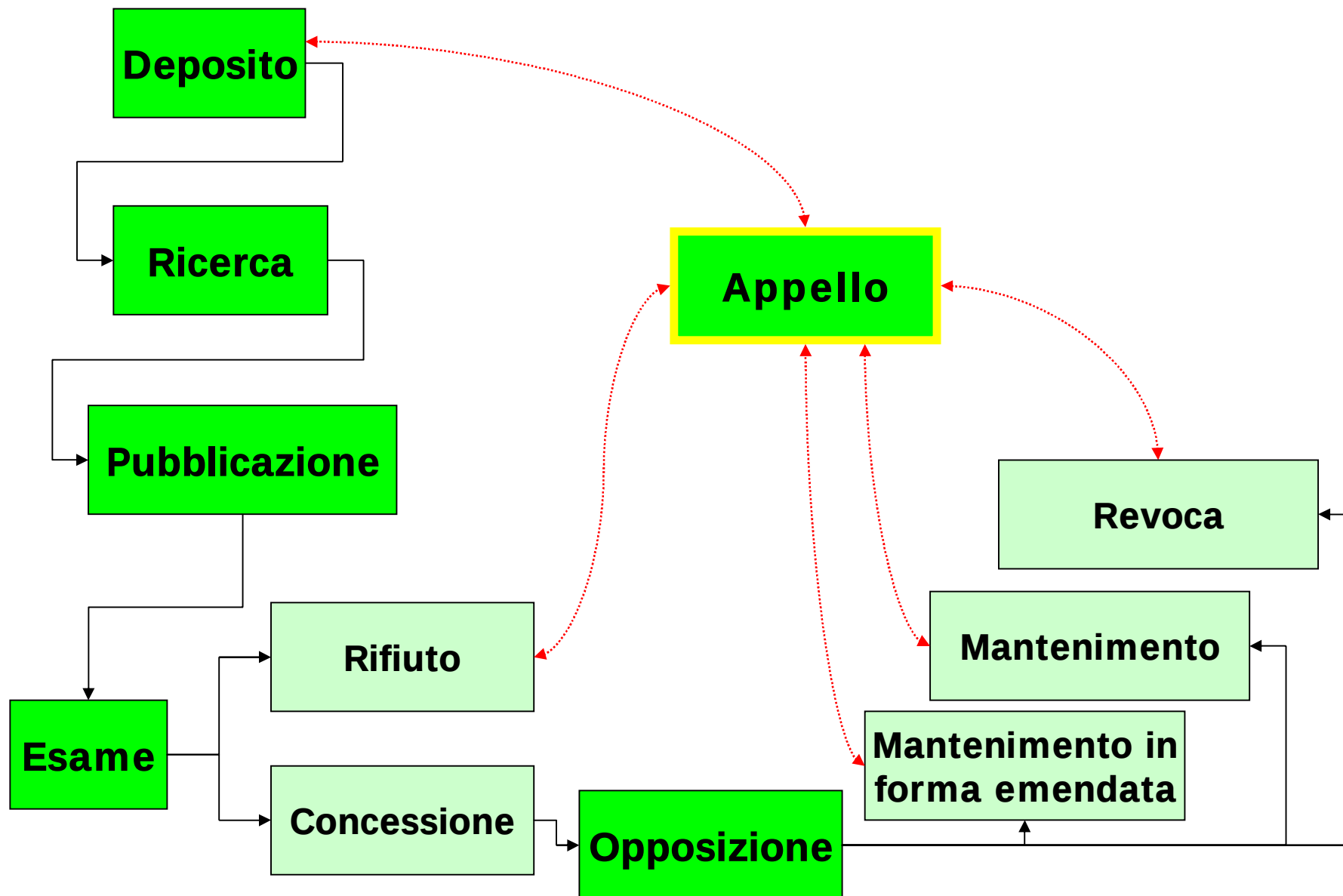


180 mila domande all'anno





Procedura europea





Pubblicazione – Brevetto

- **La pubblicazione della domanda**
 - **non è l'ottenimento del brevetto!**
- **Il brevetto è concesso**
 - **dopo la fase di ricerca**
 - **dopo la fase d'esame**
 - **dopo la fase di concessione**
 - **pubblicazione di tipo B1/B2**



Rivendicazioni

- **Definiscono lo scopo e l'estensione della protezione conferita ad un brevetto**
- **Descrizione e figure sono usate per interpretare le rivendicazioni**
 - quando necessario
 - varie giurisprudenze
- **Sono la parte più importante della domanda di brevetto**



Criteri di brevettabilità



Alcuni requisiti

- **Brevettabilità**
 - **Novità**
 - **Non ovvietà**
 - **Chiarezza**
 - **Effettuabilità**
 - **Applicabilità industriale**
 - **Non-estensione**
-
- **Tutti i requisiti della EPC devono essere rispettati!**



Articolo 52(2) EPC

- **The following in particular shall not be regarded as inventions**
 - **(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods**
 - **(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers**
 - **(d) presentations of information**



Articolo 52(3) EPC

- **The provisions of paragraph 2**
- **shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision**
- **only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such**



Come tale

- **As such / en tant que tel / als solche**
- **Non “come tale” se**
 - **caratteristiche causano un ulteriore effetto oltre inerente interazione fra hardware e software**
 - **effetti sono tecnici**
 - **effetti risolvono un problema tecnico**
 - **implementazione della soluzione comprende considerazioni tecniche**



Programma per elaboratore

- **Insieme di istruzioni che, quando registrate su uno strumento leggibile da una macchina, possono essere elaborate al fine di selezionare, eseguire e produrre una particolare funzione, attività o risultato**

WIPO, Model provision on the protection of computer software, Ginevra, 1978



Carattere tecnico

- **Invenzione in principio brevettabile**
 - se caratteristiche tecniche sono usate nella sua implementazione
 - T258/03, Hitachi
 - invenzione ha "carattere" tecnico
- **Soluzione tecnica ad un problema tecnico**
- **La formulazione del problema tecnico é essenziale**



Caratteristiche non tecniche

- **Non supportano la presenza di attività inventiva**
- **ma limitano l'estensione del brevetto (se concesso)**
 - **T641/00, COMVIK**
 - **T258/03, Hitachi**
 - **T931/95, Pension Benefits Scheme**



Articolo 56 EPC

- **An invention shall be considered as involving an inventive step**
- **if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.**



Carattere tecnico

- **Controllo di un processo di produzione**
- **Effetto sull'operato di un computer**
 - sistema operativo
 - miglioramento delle prestazioni
 - riduzione delle risorse necessarie
- **Operazioni su dati fisici**
 - valori di controllo
 - segnale televisivo
- **Strutture dati comprendenti
inerentemente considerazioni tecniche**

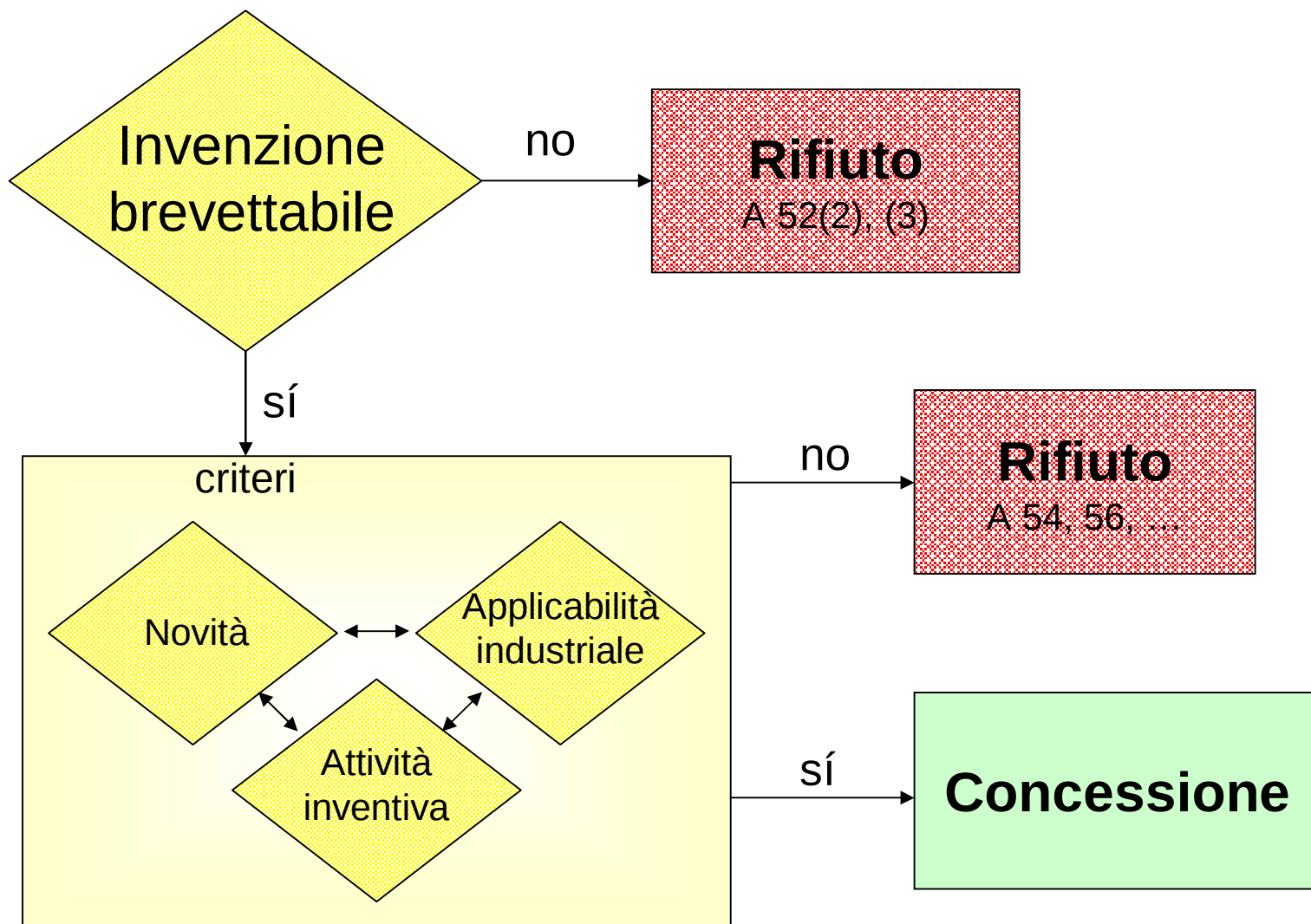


Carattere non tecnico

- **Metodi concernenti**
 - **Dati commerciali**
 - valori rappresentanti somme di denaro
 - valutazione di beni
 - pubblicità
 - scelta di un candidato per un lavoro
 - elezioni di miss Internet
 - **Presentazione di informazioni**
 - differenza di formato, senza variazione dell'effetto
 - ordine di una serie di dati
 - linguaggio diverso, stesso contenuto



Procedura d'esame





Opposizione (1)

- **Procedura per contestare la validità di un brevetto europeo**
 - **ex parte**
 - **centralizzata**
- **Deposito**
 - **chiunque**
 - **entro 9 mesi dalla concessione**
 - **costo accessibile**



Opposizione (2)

- **Presentazione di documenti non disponibili durante l'esame**
 - affermazioni orali
 - utilizzo precedente
 - documenti proprietari
- **Possibilità di contestare i criteri di brevettabilità**
 - Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte
 - Greenpeace



Sottomissioni da terze parti

- **Osservazioni sulla brevettabilità**
 - **dopo la pubblicazione della domanda**
 - **fino al termine della procedura**
 - **chiunque**
 - **gratuitamente**
 - **non-binding**



Decisioni nazionali



Germania

- **Brevetti concessi**
 - strumento per riconoscimento della voce
 - programmi CAD/CAM
 - sistemi operativi
 - strumenti per l'ingegneria
- **Brevetti non concessi**
 - correttore ortografico
 - elaborazione di testi
 - programmi di calcolo
 - applicazioni commerciali



Gran Bretagna

- **Slee & Harris (1966)**
 - schede perforate con un programma
- **Inizialmente programmi brevettabili**
 - anche senza un sostanziale contributo tecnico
- **Practice notice (1999)**
 - comportamento simile all'EPO
- **Hutchin (2002)**
 - UKPO: “T931/95 esalta lo stile sulla sostanza”



Italia (1)

- **Commissione Ricorsi**
 - 16 Aprile 1974
- **Calcoli per costruzioni edili**
- **Invenzione limitata a**
 - programma informatico
 - elaboratore
- **Mancano**
 - Descrizione dell'ambito industriale
 - Problema tecnico da risolvere
- **Brevetto rifiutato**



Italia (2)

- **Corte di Cassazione**
 - 14 Maggio 1981, n. 3169
- **Lettura/elaborazione di tracce di un disegno**
- **Già esistenti**
 - hardware
 - software
- **Loro combinazione**
 - Nuova
 - Inventiva
- **Brevetto concesso**



Italia (3)

- **Pretura di Milano**
 - 16 Maggio 1983
- **Programma per elaboratore suscettibile di applicazione industriale e che produce risultato pratico nel campo della produzione di beni o servizi**
- **Brevetto concesso**



Italia (4)

- **Tribunale di Monza**
 - 12 Dicembre 1984
- **Metodo scientifico o tecnico-logico avanzato per analisi, progettazione ed esecuzione di programmi operativi**
- **Nessuna menzione della massima su software**
- **Metodologia di pubblico dominio**
- **Brevetto rifiutato**



Italia (5)

- **Tribunale Civile di Padova**
 - 24 Maggio 2000
- **Rimborso di costi telefonici in cambio di visualizzazione di banner pubblicitari**
- **Nessuna menzione della massima su brevettabilità del software**
- **Presunzione di validità di un brevetto Europeo**



Direttiva Europea



Proposta Direttiva UE

- **Armonizzazione del trattamento dei brevetti sul software**
 - **invenzioni implementate con computer**
- **Non avrebbe sostituito la EPC**
 - **differenti stati membri**
 - **influenza sulle corti nazionali**
- **No a brevetti su**
 - **algoritmi**
 - **idee pure**
 - **metodi commerciali**



Cos'è successo?

- **Proposta varie volte emendata**
 - fra due estremi contrapposti
- **Bocciatura dal Parlamento Europeo**
 - nessuna Direttiva Europea
- **Disuniformità delle giurisprudenze nazionali**
- **Convenzione sul Brevetto Europeo**
 - protocollo di riconoscimento



Rivendicazioni ammissibili



Metodo

- **A method of operating a data-processing system comprising**
 - step S_1
 - step S_2
 - step S_N
- **Definizione funzionale**
 - no effetto da realizzare
 - cosa fa il sistema, non l'utente



Apparato (1)

- **A data-processing system comprising**
 - means adapted to carry out step S_1
 - means adapted to carry out step S_2
 - means adapted to carry out step S_N
- **Means**
 - means for $\equiv$ means adapted to
 - means carrying out $\neq$ means adapted to carry out



Apparato (2)

- **A data-processing system comprising means adapted to carry out each of the steps of claim X (*metodo*)**
- **Riferimento a rivendicazione di altra categoria**



Programma (1)

- **A computer program comprising code means adapted to perform all the steps defined in claim *X* (*metodo*)**
- **Metodo permesso $\Rightarrow$ programma permesso**



Programma (2)

- **A computer program product comprising a computer readable medium having computer readable code embodied thereon, the program being adapted to carry out all the setps of claim *X* (*metodo*)**
- **Metodo permesso $\Rightarrow$ programma permesso**



Supporto di registrazione

- **A record carrier having recorded a computer readable code embodied thereon, the program being adapted to carry out all the steps of claim X (*metodo*)**
- **Metodo permesso $\Rightarrow$ supporto permesso**



Struttura dati

- **A data structure comprising ...**
- **Definizione in termini che comprendono inerentemente le caratteristiche tecniche del sistema nel quale la struttura è usata**
- **Informazioni oggettive**
 - **non soggettive**



Dati

- **Data (*immagine, sequenza DNA, lista numerica, ...*) produced by the method of claim *X* (*metodo*)**
- **Non permesso**
- **Anche se lo fosse**
 - **prodotto da processo**



Riassumendo

- **Non esiste una definizione comunemente accettata**
 - esempi positivi e negativi
 - induzione
- **Modus operandi dell'EPO**
 - pragmatico
 - non formale
 - conforme all'EPC



Grazie!

Eugenio Archontopoulos
European Patent Office

Tel.: 0031 70 3402673
earchontopoulos@epo.org