



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2004 (25.03)  
(OR. en)**

**7230/04**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2002/0047 (COD)**

---

**LIMITE**

**DOCUMENTO PARZIALMENTE  
ACCESSIBILE AL PUBBLICO**

**PI 30  
CODEC 347**

**DOCUMENTO DI SEDUTA**

---

del: Presidenza

al: Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti)

---

n. doc. prec.: 7377/04 PI 34 CODEC 370

n. prop. Com: 6580/02 PI 10 CODEC 242

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici  
– Testo consolidato/commentato

---

Si allega per le delegazioni il testo consolidato/commentato della direttiva in oggetto, che tiene conto delle discussioni del Gruppo nella riunione del 2 marzo 2004.

Le modifiche rispetto al doc. 5570/04 sono evidenziate.

---

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici** <sup>1</sup>

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, come pure la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, e trasparente e armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

---

<sup>1</sup> **CANCELLATO**

<sup>2</sup> GU C... , pag.

<sup>3</sup> GU C... , pag.

<sup>4</sup> GU C... , pag.

- (2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e quindi al buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Le suddette discrepanze sono sorte e potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso.
- (4) Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratore in tutti i campi della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni possibili.
- (5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità permettano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica viene altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono e i tribunali nazionali di ultima istanza devono chiedere una sentenza alla Corte di giustizia.
- (6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)<sup>5</sup>. L'articolo 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto

---

<sup>5</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi valgono di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.<sup>6</sup>

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce a tali materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono a un settore della tecnologia.

(7 bis) Pertanto, un programma per elaboratore in quanto tale, in particolare l'espressione di un programma per elaboratore in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma non può costituire un'invenzione brevettabile.<sup>7</sup>

(7 ter) Con la presente direttiva non si intende modificare la Convenzione sul brevetto europeo, bensì evitare che possano esistere interpretazioni divergenti del relativo testo.<sup>8</sup> La certezza giuridica che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore.

(8) La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. Poiché i brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme, non devono essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.

---

6

**CANCELLATO**

7

**CANCELLATO**

8

**CANCELLATO**

- (9) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi <sup>10</sup> per elaboratore, qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.
- (10) Per essere considerate brevettabili, le invenzioni dovrebbero presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un settore della tecnologia.
- (11) Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale devono apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte. <sup>11</sup>
- (12) Di conseguenza, benché sia considerata appartenente a un settore della tecnologia, se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, come ad esempio quando il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, essa non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile. <sup>12</sup>
- (13) Un processo o una sequenza di azioni determinati, eseguiti per mezzo di un apparecchio come un elaboratore, possono apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte e quindi costituire un'invenzione brevettabile.
- (13 bis) Tuttavia, la semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.

9

**CANCELLATO**

10

GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

11

**CANCELLATO**

12

**CANCELLATO**

- (13 ter) Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto.
- (13 quater) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non deve permettere che si monopolizzi lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.
- (13 quinquies) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni.<sup>13</sup> Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vanno rivendicate con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non costituisce una violazione di brevetto.<sup>14</sup>
- (14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi o non tecnici e quelli per attività commerciali.

---

<sup>13</sup>

**CANCELLATO**

<sup>14</sup>

**CANCELLATO**

- (15) La presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono a un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.
- (16) La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. Data l'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori dell'Unione europea, l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.<sup>15</sup>
- (17) Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, in particolare qualora un operatore in posizione dominante rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata necessaria all'unico fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi.
- (18) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 di detta direttiva, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli, necessitano di tale autorizzazione, non devono essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti del brevetto attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.

---

<sup>15</sup>

**CANCELLATO**

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

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Campo d'applicazione**

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

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

- b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in un settore della tecnologia, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra lo stato dell'arte e l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, che deve comprendere caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che a queste si accompagnino o no caratteristiche non tecniche.<sup>16 17</sup>

*Articolo 3*

**Appartenenza a un settore della tecnologia**

- Soppresso -<sup>18</sup>

19

*Articolo 4*

**Condizioni della brevettabilità**

1. Per essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

2. Soppresso.

---

16

CANCELLATO

17

CANCELLATO

18

CANCELLATO

19

CANCELLATO

*Articolo 4 bis*

**Cause di esclusione dalla brevettabilità**

Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perché implica l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.

*Articolo 5*

**Forma delle rivendicazioni**

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

20

2. La rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore, non è ammessa a meno che il programma, caricato su un elaboratore elettronico, su una rete di elaboratori programmati o su un altro apparecchio programmabile, attivi un prodotto o processo oggetto della medesima domanda di brevetto, conformemente al paragrafo 1.<sup>21</sup>

---

20

**CANCELLATO**

21

**CANCELLATO**

*Articolo 6*

**Relazione con la direttiva 91/250/CEE**

I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità.

22

*Articolo 7*

**Monitoraggio**

La Commissione osserva gli effetti <sup>23</sup> delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese e la comunità di produttori di programmi per elaboratori liberi, <sup>24</sup> nonché il commercio elettronico.

*Articolo 8*

**Relazione sugli effetti della direttiva**

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

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

---

22

**CANCELLATO**

23

**CANCELLATO**

24

**CANCELLATO**

- b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di validità del brevetto e i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni, nonché l'opportunità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, di apportare modifiche a tali norme;
- c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà; e
- c bis) eventuali difficoltà affrontate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, in conformità della direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;
- c ter) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame;
- c quater) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la Convenzione sul brevetto europeo;
- c quinquies) l'impatto dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi;
- d) il verificarsi di difficoltà con riferimento alla relazione tra la protezione mediante brevetto delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e quella mediante diritto d'autore dei programmi per elaboratore prevista dalla direttiva 91/250/CE.

*Articolo 8 bis*

**Valutazione dell'impatto**

In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la Commissione procede a un riesame dell'impatto della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica della legislazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 9*

**Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (diciotto mesi <sup>25</sup> dalla sua entrata in vigore). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

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

*Articolo 10*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>25</sup>

**CANCELLATO**