



**LA PROTEZIONE GIURIDICA DEL SOFTWARE:
LE QUESTIONI CRITICHE NELLA DISCIPLINA VIGENTE,
LE DIVERGENZE INTERPRETATIVE AL VAGLIO DELLA
GIURISPRUDENZA
E LE PROPOSTE *DE IURE CONDENDO*
FRANCESCA MASCHIO**

ABSTRACT - This essay is aimed at analyzing the current issues pertaining to the legal protection of software in Italy, in comparison with the recent case law of Italian Courts, as well as of the European Patent Office, and the case-law under scrutiny of the USA Supreme Court. The Author examines the debated requirements for legal protection of software, and proposes to the national / European legislator the arguments in favour of the revision of the current copyright regime towards the patent regime.

L'articolo è finalizzato ad esaminare le questioni inerenti la protezione giuridica del software in Italia, alla luce del dibattito giudiziale in corso sui limiti e sulle forme della tutela, nella recente giurisprudenza nazionale, dell'European Patent Office ed altresì al vaglio della Corte Suprema degli USA. L'Autrice esamina le dibattute interpretazioni circa i singoli requisiti per la protezione giuridica del software, proponendo rilievi critici e proposte de iure condendo ai fini della revisione dell'attuale regime del copyright, in favore dell'adozione della tutela più idonea mediante brevetto.

SOMMARIO: 1. Le questioni dibattute nella recente giurisprudenza sulla protezione giuridica del software – 2. La normativa ed il dibattito nell'ordinamento italiano: la tutela mediante diritto d'autore – 3. L'evoluzione della giurisprudenza e la tutela mediante brevetto – 4. L'entrata in vigore del sistema del Brevetto Unitario Europeo. I rilievi sulla posizione dell'Italia. 5. L'interpretazione e le conseguenze giuridiche della giurisprudenza della Corte Suprema degli USA nel 2014 – 6. Conclusioni critiche e proposte *de iure condendo*.



1. L'industria del software è sottoposta da oltre quaranta anni ad una fondamentale questione controversa a livello internazionale: se il software sia tutelabile giuridicamente mediante brevetto¹.

Nonostante le prime registrazioni brevettuali risalgano agli Anni Sessanta, la normativa e la giurisprudenza, italiana ed europea, sono tuttora limitate dalla normativa formulata nella Convenzione Europea del Brevetto, ed investite di discusse questioni interpretative, sull'*an* ed il *quomodo* di tale tutela, che ostacola un'armonizzazione delle forme giuridiche di registrazione e di protezione giudiziale di questo bene immateriale a livello internazionale. Emblematica per profondità di indagine e ricaduta degli effetti anche nel nostro ordinamento, la giurisprudenza relativa al procedimento Supreme Court of The United States, Alice Corporation Pty. Ltd. V. Cls Bank International et Al.: il 6 dicembre 2013 la Corte Suprema USA ha concesso un *certiorari*

¹ Nell'analisi della dottrina che ha seguito le fasi storico/giuridiche della *rexata quaestio*, si segnala: V. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960; GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, Torino, 1968; MARCHETTI *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali* (Commentario a cura di), in NLCC, Padova, 1981, 669; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato CICU – MESSINEO*, 2, Milano, 1984; G. ALPA, *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, 51; G. ALPA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano, 1987.; R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *FI*, 1987, IV, 357; G. FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, *Dir. Inf.*, 1989, 71; M. LIBERTINI, *Informazione e ambiente nel diritto italiano*, in AA.VV., *L'informazione nell'economia e nel diritto*, Milano, 1990, 341; A. ZOPPINI, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*, in *DU*, 1992, 120; L. CHIMIENTI, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto d'autore*, Milano, 1994; G. FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs: I brevetti*, in *Dir. Ind.*, n. 6/1995, 550 ss.; G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Codice di diritto industriale*, Milano, 1999; M. TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nella esperienza comunitaria e italiana*, in *Antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario*, Milano-Bruxelles, 1998; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1997; G. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di Software - brevetto e diritto d'autore*, II ed., Milano, Giuffrè, 1997; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2001; G. PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Il Mulino, Bologna, 2002.; M. LIBERTINI, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA*, 2005, 50; M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *Il Software*, in *AIDA*, 2007, 288-312, ; P. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica*, Padova, 2006; ID., *Circolazione, contaminazione e armonizzazione nella disciplina delle nuove tecnologie della comunicazione*, in *Dir. Inf.*, 2008, 711; M.J. ADELMAN, R. R. RADER, G.P. KLANCNIK, *Patent law in a nutshell*. St. Paul, MN: Thomson/West., 2008; V. D'ANTONIO, S. SICA, *The Balance of Copyright*, in *CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN*, 2010, Vol. 16, 230-269; M. J. ADELMAN, S. GHOSH, A. LANDERS, T. TAKENAKA, *Global Issues in Patent Law*, West, 2011; T. TAKENAKA, *Harmony with the rest of the world? The America Invents Act*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12/11/2011, 1; V. D'ANTONIO, S. SICA, *Italy*, in R. M. HILTY, S. NERISSON (Ed.), *Balancing Copyright - A Survey of National Approaches*, 2012, 541-568, Heidelberg, Springer; V. D'ANTONIO, *Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea*, in *Comparazione e Diritto Civile*, 2013, 1-4; S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione*, Padova, Cedam, 2014.



sulla seguente questione formulata dalla Alice Corporation: "Se le richieste di registrazione di invenzioni "computer-implemented" - incluse richieste di registrazione di sistemi e macchine, processi ed elementi di fabbricazione, siano da interpretarsi come suscettibili di brevetto, ai sensi dell'articolo 35 USC §101, come interpretato dalla Corte". Nella discussione del 3 marzo 2014 e nella sentenza del 19 giugno 2014, quella domanda non ha ricevuta una risposta diretta, ma la Suprema Corte USA ha risposto al quesito indirettamente, statuendo che il requisito dell'"inventive concepts" fosse nella fattispecie il requisito fondamentale per la concessione del brevetto².

Sulla base della Decisione della Corte Suprema USA e delle guidelines dell'Ufficio Brevetti USA (US Patent and Trademark Office)³, la giurisprudenza in materia deve riflettere sulle implicazioni a livello mondiale: la Decisione della Corte Suprema USA nel caso Alice Corporation Pty. Ltd. V. Cls Bank International et Al., è una vittoria importante in favore della brevettazione di invenzioni legate ai computer, quali appunto il software. Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza, in Italia ed in Europa, ancor basate sulla Convenzione Europea del Brevetto, risalente al 1973, creano

² "Whether claims to computer-implemented inventions—including claims to systems and machines, processes, and items of manufacture—are directed to patent-eligible subject matter within the meaning of 35 U.S.C. § 101 as interpreted by this Court?". Supreme Court of The United States, Alice Corporation Pty. Ltd. V. Cls Bank International Et Al., Decision June 19, 2014, *infra* § 5).

³ L'US Patent and Trademark Office, l'Autorità USA con competenza per la registrazione dei diritti di proprietà industriale, ha ampliato l'interpretazione di "inventive concepts", Nella propria Nota sul caso Alice del 25 giugno 2014. L' Ufficio Brevetti USA ha affermato che: "In particolare, la Alice Corp. non crea né una categoria di beni di per sé esclusa da brevettabilità, come software o metodi commerciali, né pone alcun speciale quesito per l'ammissibilità di software o metodi commerciali.". L'Ufficio Brevetti USA è giunto a dichiarare che "miglioramenti di un'altra tecnologia o settore tecnico" e "miglioramenti al funzionamento stesso del computer" fossero esempi di materia brevettabile. Il punto di vista secondo cui una invenzione sia brevettabile quando specificata in hardware e non lo sia quando specificato nel software non è sostenibile. Le vere invenzioni – siano esse specificate in hardware, software - devono ottemperare alle verifiche specificate dalla legge di riferimento. Infatti, l' USPTO afferma che un'invenzione è definita dalle relative rivendicazioni e non dalle specifiche. Ci sono ragioni perché non ci sia una definizione legale di brevetto del software. Nel caso ad esempio della retina artificiale (protesi visiva) la descrizione del brevetto include una videocamera, un computer e del software, ma tra le 12 rivendicazioni di questa domanda di brevetto non vi è menzione del software.



un'area giuridica in cui permane l'applicazione territoriale del copyright⁴. Per questa area, gli argomenti che la Corte Suprema USA ha considerato quando ha emanato all'unanimità la sua storica sentenza devono essere attentamente valutati dal nostro legislatore, in prospettiva *de iure condendo*. In primis, il solo fatto che il software sia menzionato (o descritto) nella sezione delle specificazioni della domanda di brevetto non può costituire la base per l'accettazione o il rifiuto a priori di una domanda di brevetto. Una questione rilevante è altresì l'equivalenza tra software e hardware. La decisione di realizzare alcune funzionalità nell'hardware ed altre via software si basa su una molteplicità di fattori quali: costo, velocità, affidabilità, frequenza di cambiamenti nella strutturazione dei dispositivi e flessibilità di aggiornamento del software. Deve essere superato l'obsoleto quadro normativo e giurisprudenziale secondo cui la tutela del copyright possa essere più idonea per il software, anziché la tutela brevettuale. I brevetti proteggono un "inventive machine process", mentre i diritti d'autore non lo fanno⁵. Il legislatore nazionale - così come le Istituzioni Europee competenti in materia - devono superare la normativa fondata sull'assunto che il software sia pura matematica o un mero processo mentale o astratte leggi di natura. Simili attributi non compaiono mai nelle descrizioni e definizioni tecniche di software. D'altronde il soft-

⁴ Per l'*exkursus* interpretativo nelle diverse fasi, si vedano: M. I. RACKMAN, *The Patentability of Computer Programs*, in *New York University Law Rev.*, 1963, 891-916; J. F. BANZHAF III, *Copyright Protection for Computer Programs*, in *Columbia Law Rev.*, 1274, 1964; G. D. CARY, *Copyright registration and Computer Programs*, in *Bulletin of the Copyright Society of the USA*, 1964, 362-368; M. C. JACOBS, *Patent Protection of Computer Programs*, in *Journal Patent Office*, 1965, 6-14; G. G. J. NELSEN, *The Copyrightability of Computer Programs*, in *Arizona Law Rev.*, 1966, 204-218; I. RACKMAN, *Legal Protection of Computer Programs*, in *Journal Patent Office*, 1966, 275-277; E. H. SHEERS, F. L. ENCKE, *Copyright or Patents for Computer Programs?*, in *Journal Patent Office*, 1967, 232-327; D. BENDER, *Computer Programs: shall they be Patentable?*, in *Columbia Law Rev.*, 1968, 241-259; J. ISKRANT, *The Impact of the Multiple Forms of Computer Programs on Their Adequate Protection by Copyright*, in *Copyright Law Symposium*, 1970, 93-134; S. J. SUTTON JR., *The «Mental Step» Doctrine: a Critical Analysis*, in *Journal Patent Office*, 1970, 479-521; G. GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi per elaboratori elettronici*, in *Dir. Autore*, 1971, 425; DEBERANCOURT, *La protection juridique des programmes d'ordinateurs*, in *Ing. Cons.*, 1972, 1-18; E. COHEN, *Patentability of Computer Programs*, in *University of Miami Law Rev.*, 1973, 494-504; S. LUZZATTO, *La crisi del software*, in *Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, 719; L. P. PATAKI, *Copyright Protection for Computer Programs under the 1976 Copyright Act*, in *52 Indiana Law Journal*, 1977, 503-516; O. NIMTZ, *Development of the Law of Computer Software Protection*, in *Journal Patent Office*, 1979, 3-25; L. PERRY, *The legal protection of Computer Software: The WIPO Model Provision*, in *EIPR*, 1979, 34; ID., *Patenting Software in the United States: is the Question decided?*, in *EIPR*, 1979, 193; R.H. STERN, *Patent and Secret Protection of Computer Software under United States Law*, in H. BRETT, L. PERRY (Ed.), *The Legal Protection of Computer Software*, Oxford, ESC Publishing Ltd., 1981, 72.

⁵ La confusione interpretativa a livello tecnologico ha avuto evidenti conseguenze nelle applicazioni giurisprudenziali. Cfr. Cass., 12/10/2004, in *FI*, 2005, II, 260; Cass., 7/4/2004, in *FI*, 2004, II, 479, concernenti la produzione di tecnologie per la modificazione delle apparecchiature Sky per la ricezione del segnale satellitare. Altre pronunce hanno riguardato la produzione di tecnologie per la modificazione della Play Station: cfr. Cass., 25/5/2007, n. 33768, in *FI*, 2008, II, 27; Cass., 5/12/2008, in *FI*, 2009, II, 132; Cass., 21/6/2010, n. 23765. Ancora, con riferimento alla tecnologia della *consolle* Nintendo, cfr. Cass., 7/3/2011, n. 8791, in *DPP*, 2011, 1003 ss.



ware non è una legge di natura o una cosa astratta più di quanto non lo sia un chip o un circuito di un computer. Esaminando il ciclo di sviluppo di un prodotto software si evince che i prodotti software sono molto simili a qualsiasi altro prodotto fabbricato. Va inoltre sfatato il pregiudizio che il software abbia una vita breve e che pertanto le aziende di software non abbiano bisogno di una tutela brevettuale⁶. Nell'innovazione, a livello mondiale, i prodotti software sono nella categoria di prodotti di alta tecnologia e che la loro commerciabilità è superiore ai 18 anni di protezione brevettuale. D'altra parte molti sono i casi e gli esempi di prodotti software (come sistemi di gestione e-mail, programmi di word-processing, *et sim.*) utili, di larga diffusione e di importante impatto economico che sono stati sviluppati senza implicare alcuna invenzione (e sono stati commercializzati con successo anche per lungo tempo) e per i quali quindi non è stata richiesta (né sarebbe potuta essere richiesta e tantomeno concessa) alcuna protezione brevettuale.

Resta dunque pacifico come non sia possibile brevettare il software ed ogni altro oggetto, processo o dispositivo che manchi del concetto di invenzione.

Le Istituzioni dell'Unione Europea hanno negli ultimi anni investito vaste risorse, affermando la necessità di armonizzare la protezione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale⁷, e riconoscono che la mancanza di una offerta competitiva dei prodotti e contenuti innovativi non ha compiuto progressi sufficienti nel settore del software.

2. Nel nostro ordinamento, la scelta del diritto d'autore a tutela dei programmi per elaboratore è stata fortemente sostenuta, dagli Anni Sessanta, dai produttori di hardware, dal momento che in quei tempi il software era fornito congiuntamente ad

⁶ Per la natura intrinseca della protezione per diritto d'autore, confinata alla forma espressiva del programma, non già alla funzionalità, per i rilievi sul piano della prova (ove la copia costituisce un onere talora difficile da sostenere, l'industria – spesso con partecipazione prevalente delle multinazionali statunitensi – ha perseguito la tutela brevettuale. Per la sintesi delle posizioni assunte dall'industria nel tempo, riguardo alla protezione del software tramite brevetto, si veda J.R. ALLISON, A. DUNN, R.J. MANN, *Software Patents, Incumbents, and Entry*, in 85 *Texas Law Rev.*, 2007, 1579, 1584; G. PASCUZZI, R. CASO, U. IZZO, F. RONCONI, *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Cedam, Padova, 2002.

⁷ Si consideri la Direttiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, “sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (“the IPR Enforcement Directive”); il Regolamento (EU) No 386/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), con compiti inerenti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale; la sintesi da parte della Commissione delle risposte alla consultazione pubblica “Civil enforcement of intellectual property right: public consultation on the efficiency of proceedings and accessibility of measures” del luglio 2013; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo “Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan” (COM (2014) 0392).



esso ed in “formato sorgente”, in modo che l’utente potesse adattarlo alle sue esigenze.

È con la nascita di imprese produttrici di solo software, dagli Anni Settanta, che esso acquista come bene giuridico una propria indipendenza e quindi rende necessario un intervento legislativo per una migliore tutela.

I programmi per elaboratore sono stati tutelati in una prima fase dalla Legge Autore (Legge 22 Aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”. L’oggetto della tutela era il programma sia in forma sorgente, sia in forma oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso” (art. 2, n. 8, l.d.a.). Nella medesima disposizione erano “esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”. Pertanto il diritto d’autore tutelava qualsiasi forma d’espressione del codice sorgente o del codice oggetto, ma non le idee ed i principi alla base del codice sorgente od oggetto di un programma.

La tutela dei programmi per elaboratore tramite il sistema brevettuale, invece, è stata molto dibattuta in Italia ed in Europa⁸. L’art. 52 (2c) della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) annovera, tra ciò che non è considerato come invenzione, anche i programmi per elaboratori “in quanto tali”. L’Art. 45 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28) afferma che “possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

A prescindere da questo divieto, sono stati tuttavia concessi dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e dai vari uffici nazionali, migliaia di brevetti per invenzioni attuate per mezzo di programmi per elaboratore. Questo si è verificato perché l’orientamento giuridico dell’EPO è cambiato nel tempo: un esempio di tale mutamento è riscontrabile nella sentenza T1173/97, in cui l’EPO ha affermato che, se un software presenta “effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione software – hardware”, tale programma rivendicato in quanto tale non deve essere escluso dalla brevettabilità.

⁸ Lo stesso concetto caratterizzava anche il “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”, R. D. 29 giugno 1939, n. 1127, art 12 (b): la ratio sottesa era l’assunto che i programmi non potessero essere dotati in sé di carattere tecnico.

E’ in sintesi da rammentare che il brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva. Infatti, il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l’utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l’importazione di un prodotto ovvero l’implementazione di un processo oggetto dell’invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.



Per superare l'ambiguità della situazione giuridica attuale, che è soprattutto fonte d'incertezza, la Commissione Europea aveva presentato già nel 2002 la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, "relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici", (COM(2002) 92 definitivo (COD). Tale proposta, costituita da 11 articoli e 19 "considerando", definisce cosa s'intende per "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" e per "contributo tecnico" (art. 2) e stabilisce (art. 3) che un' invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere considerata appartenente ad un settore della tecnologia.

Avendo l'Enlarged Board dell'EPO affermato che è fondamentale che tutte le invenzioni siano caratterizzate da un "carattere tecnico" e stabilendo l'art. 27 dei TRIPS la brevettabilità delle invenzioni in tutti i campi della tecnologia, la giurisprudenza europea e degli Stati aderenti all'EPC hanno riconosciuto che le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici possono essere considerate brevettabili se possiedono un carattere tecnico. Pertanto, con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28), il *numerus clausus* dei "Diritti di proprietà industriale" (art. 1) "comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.". Il legislatore ha assunto espressamente posizione in merito alla tutela del software, all'art. 45, "Oggetto del brevetto", affermando che "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni."

Giurisprudenza e dottrina hanno rilevato l'ambiguità della norma, che al comma 3 "esclude la brevettabilità di ciò che in essa è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali"⁹. Mentre il legislatore italiano ha mostrato scarsa consapevolezza delle implicazioni giuridiche

⁹ Il Codice della proprietà industriale, emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha comunque introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. Il testo unico sulla proprietà industriale ha quindi comportato un'intensa attività di semplificazione burocratica ed una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti. Cfr. L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012; A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013; M. SCUFFI M., FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2014.



(nonché economico-sociali) della normativa, spetta all'interprete analizzare la questione fondamentale, circa la nozione di "invenzione" e condurre la propria ricerca sollevandosi dalla prospettiva meramente nazionale, nelle *best practices* tanto a livello europeo quanto a livello internazionale, ove appunto la disciplina del software è già più evoluta e sofisticata, nella case-law e nelle prassi internazionali sempre maggiormente armonizzate (si pensi all'entrata in vigore del regime del Brevetto Unitario Europeo, *infra* § 4).

3. I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. Ai sensi dell'art. 52.2 della "Convenzione Europea sui Brevetti" (EPC) "non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; d) le presentazioni di informazioni."

Molte decisioni dell'European Patent Office hanno dovuto affrontare e quindi sviluppare con riferimento alla protezione del software l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione Europea sui Brevetti, cui l'Italia ha aderito dal 1973, con l'intento di dare uniformità alla legge brevettuale dei Paesi aderenti. Il termine "software" è stato ritenuto ambiguo dall'EPO perché può rappresentare un programma scritto in un linguaggio di programmazione per implementare un algoritmo, ma anche un codice binario caricato in un apparecchio basato su computer, e può anche comprendere la documentazione di accompagnamento¹⁰. Quindi, al posto di questo termine ambiguo l'EPO ha introdotto il concetto di "invenzione attuata mediante elaboratore" (""). Un'esemplificazione è che prevede l'uso di un elaboratore, rete di elaboratori o altro apparecchio programmabile, in cui una o più caratteristiche siano realizzate in tutto o in parte per mezzo di un programma per computer.

Sotto l'EPC, un programma per computer "in quanto tale" non è un'invenzione brevettabile (articolo 52 (2) (c) e (3) EPC). La giurisprudenza dell'EPO, tuttavia, afferma che il controllo e la realizzazione di un processo tecnico attuato mediante computer non è escluso dalla brevettabilità, a prescindere dal fatto che sia attuato via hardware o via software: che il processo venga condotto mediante circuiti speciali o per mezzo di un programma di elaborazione dipende da fattori economici e tecno-

¹⁰ Non esiste, infatti, una definizione giuridica condivisa, in via convenzionale né armonizzata, tra i vari Paesi. Per esempio in Europa viene negata la registrazione di «programmi per elaboratore in quanto tali»: per ottemperare ai requisiti di brevettabilità previsti dall'European Patent Office è necessario che il programma apporti un «ulteriore effetto tecnico» tra hardware e software. La normativa statunitense, invece, si limita ad escludere la brevettabilità di "idee astratte", consentendo la registrazione di alcuni software.



logici; la brevettabilità non dovrebbe essere negata per il fatto che sia impiegato un programma per computer¹¹.

Un *numerus clausus* nel *genus* delle invenzioni attuate mediante programmi per elaboratori (“computer-implemented”) è il programma per computer “computer program/computer program product”. Questa categoria giuridica è stata introdotta dall’EPO stesso, per garantire una migliore tutela giuridica dei programmi per computer distribuiti attraverso *carriers* e che non fanno parte di un sistema computerizzato. La giurisprudenza dell’EPO ha definito lo stesso “programma per computer” escutendo il “mero elenco di istruzioni” e soprattutto affermando che “non sia esclusa la brevettabilità del programma informatico che derivi dall’applicazione di un metodo corrispondente, qualora esso sia in grado di apportare, se eseguito su un computer o caricato in un computer, un “ulteriore effetto tecnico”, che vada al di là delle normali interazioni fisiche tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito.

La giurisprudenza dell’EPO sui criteri per identificare le specifiche tecniche di un programma per computer è stata criticata, come approccio “permissivo”, in quanto condurrebbe ad una qualificazione di brevettabilità che la normativa esclude. Brevettare i programmi per elaboratore rimane dunque una questione molto controversa tra gli Stati europei: la giurisprudenza nazionale ritiene l’approccio EPO in materia privo di fondato, se non addirittura “incomprensibile”¹².

Un’invenzione costituita da un insieme di caratteristiche tecniche e non tecniche ed avente carattere tecnico nel suo complesso deve essere valutata mediante verifica della sussistenza del requisito di “attività inventiva” (requisito della non ovvietà), tenendo conto di tutte quelle caratteristiche che contribuiscono a detto carattere tecnico, mentre le caratteristiche che non danno tale contributo non suffragano la presenza di carattere di inventività.

Il presidente dell’EPO ha sottoposto una serie di Quesiti alla Commissione Allargata di Ricorso “Enlarged Board of Appeal”, al fine di ottenere indicazioni su aspetti più specifici della brevettabilità dei programmi per computer. Nel suo Parere G 3/08 l’Enlarged Board of Appeal ha affermato che “qualunque eventuale divergenza in giurisprudenza nel corso del tempo costituisce un normale sviluppo di un mondo

¹¹ Per esempio, un metodo di codifica delle informazioni audio in un sistema di comunicazione può mirare a ridurre la distorsione indotta dal rumore. Sebbene l’idea alla base di tale metodo possa essere considerata risiedere in un metodo matematico, il metodo di codifica nel suo complesso non è un metodo matematico “in quanto tale”, e quindi non è escluso dalla brevettabilità dall’articolo 52 (2) (a) e (3) EPC. Analogamente, dei metodi per criptare/decriptare o firmare digitalmente comunicazioni elettroniche sono possono essere considerati come metodi tecnici, anche se sono basati essenzialmente su metodi matematici.

D’altra parte, la giurisprudenza dell’EPO continua a negare che i “metodi per il business” possano essere brevettabili; mentre “un nuovo metodo che risolve un problema tecnico, piuttosto che un problema puramente amministrativo può effettivamente essere brevettabile”.

¹² Per rispondere a tali critiche e chiarire le più dibattute questioni interpretative l’EPO ha pubblicato nel 2009 il Rapporto “Patents for Software? European Law and Practice”: ove difende la prassi dell’EPO e la concessione di brevetti di alto profilo innovativo.



che cambia e che la prassi dell'EPO, quantunque non sia l'unica immaginabile, produce risultati affidabili"¹³.

A parere dell'Autrice, questo giudizio e la costante prassi dell'EPO in materia sono condivisibili dal legislatore e dal giudice nazionale, con dei *caveat*. Fondamentalmente, resta affermato lo *status quo*, cioè l'approccio pragmatico problema/soluzione, stabilito nei Casi T 641/00 (Comvik) e T 258/03 (Hitachi)¹⁴. Da allora, la giurisprudenza dell'EPO ha raggiunto una situazione consolidata, che certamente ha il pregio di fornire criteri di prevedibilità per i soggetti giuridici che depositano domande di tutela per invenzioni nel settore dell'informatica, ma che non risolvono la questione fondamentale: stante la scelta dell'ordinamento di riconoscere una tutela giuridica, quale sia la forma di tutela più idonea.

4. Le considerazioni sin qui svolte assumono maggiore rilievo in conseguenza della riforma del sistema del brevetto europeo: la creazione della tutela brevettuale unitaria ("Unitary Patent") e del Tribunale Unificato dei Brevetti ("Unified Patent Court")¹⁵. Nel 2012 gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno concordato il c.d. "European Patent Package" - un'iniziativa giuridica elaborata da anni e composta da due Regolamenti e di un Accordo internazionale, che sono i pilastri per la creazione di una tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea. Lo "European Patent Package" è stato approvato mediante la cooperazione rafforzata tra venticinque Stati membri (tutti gli Stati membri tranne l'Italia e la Spagna; la Croazia ha aderito dalla

¹³ L'Enlarged Board of Appeal dell'EPO ha emesso il 12 maggio 2010 il proprio Parere in risposta alle questioni ad essa sottoposte dal Presidente Alison Brimelow: le questioni oggetto della consultazione relativa alla brevettabilità dei programmi per computer ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) sono state dichiarate dal Presidente dell'EPO stesso, di fondamentale importanza in quanto legate alla definizione di "limiti della brevettabilità nel campo dell'informatica" ed alla "questione profondamente controversa su come valutare la brevettabilità delle invenzioni relative al software". la commissione di ricorso in questa decisione "ha indicato la strada per il nuovo test e ha sostenuto che il termine 'invenzione' nella definizione di invenzioni brevettabili di cui all'articolo 52 (1) della CBE era semplicemente da intendersi come 'soggetto avente carattere tecnico'. Pertanto, la presenza di hardware in una richiesta per un metodo di business, fornendo un carattere tecnico, ora sarebbe sufficiente a superare la formula commerciale obiezioni, indipendentemente dal contributo tecnico".

¹⁴ Il giudizio T 258/03, conosciuto anche come giudizio in merito al "Auction Method Hitachi", è un rilevante caso deciso dall'Enlarged Board of Appeal dell'EPO, con decisione pubblicata il 21 aprile 2004. Si tratta di una decisione storica per l'interpretazione dell'articolo 52 (1) e (2) della Convenzione sul brevetto europeo, che ha costruito sui principi suggeriti dal Board stesso nel giudizio T 641/00 (Comvik) il metodo di valutazione di carattere tecnico di un'invenzione ed l'interpretazione del requisito di "inventive step", assunto dall'EPO per valutare ogni successiva richiesta di registrazione dei brevetti in materia.

¹⁵ I contenuti sostanziali, metodologici ed istituzionali per la creazione del sistema di brevetto unitario sono stati proposti nei Regolamenti UE 1257/2012 e 1260/2012 e nell'Accordo sul Unified Patent Court del 2013. L'originalità di questo sistema ha richiesto contributi in prospettiva giuridica, economica, storica, costituzionale, internazionale, antitrust, istituzionali e processuale, consentendo una significativa riforma del regime dei brevetti.



suo ingresso nella UE). Il sistema consente di ottenere un brevetto europeo con effetto unitario - un titolo giuridico che garantisce una protezione uniforme per un'invenzione in tutti gli Stati aderenti, offrendo enormi vantaggi di costo e la riduzione degli oneri amministrativi e dell'incertezza nell'attuazione e nella tutela giudiziale.

5. Nel sistema statunitense, la recente sentenza della Supreme Court of The United States, *Alice Corporation Pty. Ltd. V. Cls Bank International Et Al.*, del 19 giugno 2014, è stata una sofferta ma rilevante vittoria per gli interpreti favorevoli alla protezione attraverso il regime del brevetto delle invenzioni attuate mediante computer: una vittoria con vasti effetti per i soggetti statunitensi che hanno investito nel deposito dei brevetti, abusati da molti anni dai *patent troll* e dalle richieste di brevetto carenti del requisito dell'invenzione, ma anche per gli effetti negli altri ordinamenti. Dalla pronuncia della Corte Suprema USA nel mese di giugno 2014, migliaia di richieste di registrazione di brevetti vengono ora considerate secondo un test di validità semplificato da parte delle Corti statunitensi e dal US Patent Office, con una prassi assunta a modello dal State Intellectual Property Office in Cina, dal Japan Patent Office e considerata condivisibile dall'European Patent Office¹⁶.

Benché *ab origine* nel sistema dei brevetti degli Stati Uniti emanato nel 1790, la possibilità di ottenere un brevetto fosse limitata alle "invenzioni" il diritto vivente si evolve fisiologicamente¹⁷: quando la Corte Suprema USA ha approvato all'unanimità che la questione critica sia l'*an* circa la sussistenza di un "inventive step" (e non il *quomodo* circa l'attuazione dell'invenzione), la Corte Suprema ha assunto una posizione fondamentale sull'interpretazione della tutela riconoscibile alle invenzioni "computer-implemented", affermando di fatto che esse sono brevettabili¹⁸.

¹⁶ "International Symposium on Harmonization of Patent Systems", Tokyo, luglio 2014.

¹⁷ L'Ufficio Brevetti USA ha fornito ai propri Esaminatori nel USPTO Memorandum in data 25 giugno 2014, un modello di procedimento in due fasi, per valutare se una invenzione sia brevettabile. Il testo integrale può essere esaminato sul sito istituzionale: http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf, "Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*".

¹⁸ In questa prospettiva si pone anche la dichiarazione del-Presidente dell'EPO, che sottolinea come "mantenere appropriati incentivi e protezione per le tecnologie avanzate basate sul software è un punto chiave per l'innovazione in ogni settore dell'economia statunitense. Viviamo nell'Età del Software, come la decisione della Corte Suprema nel caso della Alice Corp. testimonia." La ratio economico-giuridica di questa prospettiva evolutiva è evidente se solo si considera che nel USPTO 2014 Patent Report, le registrazioni di invenzioni "computer-implemented" stanno divenendo sempre più rilevanti ed un'analisi dei brevetti USA Top 10 nel 2014 evidenzia come 6 su 10 stimati come beni di maggiore valore possano essere classificati come invenzioni "computer-implemented".



6. In prospettiva *de iure condendo*, l'esame della normativa e della giurisprudenza esposte, impone - ad avviso dell'Autrice - l'evoluzione della tutela del software, mediante brevetto. A sostegno del legislatore che dovrà intervenire sulla materia¹⁹, può essere esplicativo un esempio in merito alla brevettabilità delle chiavi hardware e software.

E' pacifico che una particolare chiave fisica (con uno specifico ed originale profilo della combinazione), cui sia riconosciuto carattere innovativo ed attività inventiva, sia brevettabile. Ad oggi, invece, viene negata la brevettabilità di un software di criptazione/decriptazione, che pure sia frutto di una attività inventiva originale. Tale differenza è un assurdo tecnologico, storico, ontologico e giuridico. Non c'è più inventività, tecnologia ed ingegno in una chiave hardware che in un software che svolga la medesima funzione, di una chiave, in un contesto informatico o di telecomunicazioni.

Il requisito di inventività è il vero paradigma che deve essere acclarato per il riconoscimento di un brevetto. La materialità del supporto di una invenzione (che nel caso della chiave è rappresentata dallo strumento meccanico e/o elettrotecnico) è invece un mero accessorio.

La brevettabilità deve prescindere dal supporto materiale con il quale l'invenzione è realizzata. Quindi, ove sia riconosciuto l'imprescindibile requisito di inventività, non vi sono ragioni ontologiche nel distinguere una invenzione software da una hardware. Tantomeno è ragionevole e pragmatico negare (in ragione di questa distinzione) la brevettabilità al software mentre la si riconosce all'hardware.

E' del tutto palese come la crescente rilevanza dei beni immateriali nella società tecnologica contemporanea non implichi una "inconsistenza" a priori delle invenzioni software. Il rifiuto di brevettabilità del software cela piuttosto una visione obsoleta, di presunta vacuità del software ed il tentativo di ricondurre il software alla categoria dei meri algoritmi e delle formule matematiche. La non brevettabilità delle scoperte scientifiche, e quindi di formule ed algoritmi matematici, ha prodotto nel tempo una legislazione ed una interpretazione giurisprudenziale che ancora negano la brevettabilità del software. Tale atteggiamento è ovviamente antistorico, stante il fatto che la tecnologia moderna demanda al controllo informatico (e quindi al software) una quantità crescente di funzioni e funzionalità dei dispositivi hardware (elettrici, meccanici, ecc.).

¹⁹ E' opportuno che il legislatore ragioni sulle amplissime conseguenze che l'assenza di una disciplina armonizzata ed adeguata provoca nei rapporti tra l'Italia, l'Europa e le altre aree del mercato globalizzato (in particolare, gli Stati Uniti, la Cina, la Corea del Sud, il Giappone, l'India). Se tutti gli Stati "consumano" software proprietario (brevettato), ma quelli europei ne rifiutano la protezione, è inevitabile in una prospettiva temporale di medio termine che si impongano altre forme di disciplina - senza escludere regimi alternativi ai titoli di proprietà intellettuale/industriale, come l'*open source*, o soluzioni giuridiche intermedie, come la riduzione della durata dei brevetti) - e che la produzione si sposti dove il vantaggio competitivo è garantito, che, quindi, gli Stati Uniti continuino ad essere preferiti dai produttori rispetto all'Europa: come correttamente rilevato da M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *Il Software*, in *AIDA*, 2007, 302. la conseguenza sarebbe un flusso sempre crescente di royalties, provenienti dai Paesi semplicemente "consumatori di software", e di investimenti in Ricerca e Sviluppo nei Paesi "protezionisti".



E' altrettanto capzioso argomentare che un software sia una mera successione di istruzioni. E' l'accertamento del requisito dell'inventivita' il punto cruciale per riconoscere o meno la concessione di un brevetto. Mentre il maggiore o minore livello di complessita' non puo' costituire pregiudizio a priori per negare una tutela giuridica a tutta la classe dei frutti dell'ingegno costituita dai programmi software. Si auspice un'intensa collaborazione tra il legislatore, le Corti e gli altri soggetti giuridici coinvolti in questo settore, che e' di fondamentale importanza per lo ricerca e lo sviluppo nel nostro Paese, per l'opportuna revisione del regime giuridico puu' idoneo a tutelare gli interessi giuridico-economici sottesi.