

Brevetti Software
Come raggiungere i propositi della
“Posizione Comune”
Opzioni e Potenziale Compromesso

Proposta FFII a PPE

20 giugno 2005

Indice

1. Perch[Please insert into preamble] vogliamo escludere i brevetti sul software e i metodi commerciali?	3
2. Che cosa c'è di sbagliato nella "Posizione Comune"?	5
3. La scelta basilare: Scienze Naturali vs Science Esatte	8
4. Brevettare invenzioni di tomografia computerizzata sotto le "Dieci Chiarificazioni"	9
A. Dieci Chiarificazioni Chiave per la Direttiva sui Brevetti Software	11

1. Perché vogliamo escludere i brevetti sul software e i metodi commerciali?

La maggior parte di noi converrà che le persone creative, inclusi i programmatori e i creatori di metodi commerciali, dovrebbero poter ottenere un ritorno dalla propria attività e che leggi sulla proprietà intellettuale dovrebbero essere usate quando ciò sia utile a questo fine.

Bisogna ricordare che i brevetti sono un tipo molto speciale di “proprietà intellettuale”. Un brevetto è un monopolio su un nuovo concetto. L'estensione delle azioni conseguentemente monopolizzante può essere molto ampio. Può diventare molto difficile riconciliare questo tipo di monopolio con la libertà di azione e la libera competizione, cose che sono il cuore delle moderne democrazie e dell'economia di mercato.

Perciò quando si permette di brevettare in un qualsiasi settore, è necessario esaminare accuratamente il problema.

Tradizionalmente il sistema brevettuale è stato sempre limitato al campo delle scienze applicate. La soluzione ad un problema non deve essere solo nuova, ma anche concreta e fisica. Questo ha aiutato a limitare il raggio di azione delle rivendicazioni brevettuali.

La Convenzione Europea sui Brevetti del 1973 esclude software, matematica e metodi commerciali dalla brevettabilità. Nelle Linee Guida all'Esaminazione del 1978, si dice che la materia esclusa è di natura “astratta”. In effetti l'elaborazione dati è un campo nel quale la parte ingegnosa è di tipo astratto. Se c'è qualcosa di “tecnico” (ovvero concreto e fisico, relativo a forze controllabili della natura) nell'elaborazione dati, esso è al più qualche aspetto già ben conosciuto e banale come il fatto che si utilizza un computer.

L'Ufficio Brevetti Europeo (UBE) ha cominciato a rilasciare brevetti software fin dal 1986 (decisione Vicom) e ha gradualmente allargato il campo di concessione dei brevetti attraverso decisioni conseguenti, specialmente quelle del 1998, che hanno premesso rivendicazioni sui programmi, e quelle del 2000 e successive, che hanno essenzialmente rimosso il test dell'appartenenza ad un ambito brevettabile e trasferito quanto ne restava nel test sulla non-ovvietà (passo inventivo).

Il risultato di questa pratica è stato il rilascio di più di 30000 brevetti incredibilmente ampi e banali. L'esperienza ha provato ancora una volta ciò che già si sapeva: aprire il sistema brevettuale al campo astratto porta a risultati indesiderabili. L'innovazione in questa sfera deve essere ricompensata attraverso sistemi di diritti di proprietà più precisi, come il diritto d'autore, ed i meccanismi informali già ottimamente funzionanti oggi nell'industria del software. E' abitualmente possibile per i creatori di software avere un guadagno dal proprio lavoro. L'imitazione non è per nulla facile. Non è proibita, ma

è molto costosa sotto l'attuale regime del diritto d'autore e della segretezza del codice sorgente.

Oggi, dopo quasi 10 anni di discussione pubblica sul progetto di direttiva, sembra esserci un ampio consenso sul fatto che i brevetti nei campi del "puro software" (ovvero quello nel quale operano Microsoft e SAP) e dei metodi commerciali sono indesiderabili.

2. Che cosa c'è di sbagliato nella "Posizione Comune" ?

La "Posizione Comune" del Maggio 2004 è spesso presentata come un modo per prevenire brevetti sul "software in quanto tale" e sui metodi commerciali.

Noi concordiamo con l'obiettivo espresso dalla "Posizione Comune", ma ci è chiaro che il contenuto è radicalmente diverso dal contenitore. Con Microsoft e SAP che fanno opera di lobbying a favore della "Posizione Comune", non dovrebbe essere necessario dare ulteriori spiegazioni, ma siccome il sig. Lehne, nel suo discorso di chiusura all'incontro del 2 Giugno, ha citato alcune rassicuranti frasi della "Posizione Comune", a proposito del "software in quanto tale" e ha sfidato le persone a spiegargli perché queste non siano sufficienti ad escludere il software puro, cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio su questo punto.

Il progetto di direttiva è iniziato nel 1997 con il "Foglio Verde" della Commissione, che aspirava esplicitamente ad un'armonizzazione delle pratiche europee con quelle in vigore negli USA. L'Ufficio Brevetti Europeo da allora ha adottate praticamente la stessa politica degli USA riguardo la brevettabilità del software. Il Trilateral Project (una iniziativa comune degli uffici brevetti statunitense, giapponese ed europeo) del 2000 lo esprime molto chiaramente nei suoi rapporti, ed introduce il termine "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" in modo da giustificare la brevettabilità di "metodi commerciali attuati per mezzo di elaboratori elettronici", praticata attualmente dall'Ufficio Brevetti Europeo e ratificata dalla "Posizione Comune".

La "Posizione Comune" contiene alcune dichiarazioni rassicuranti del tipo

Art 4.1

Un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.

che sembrano andare contro questa intenzione. Tuttavia questa frase, in combinazione con le clausole seguenti, è equivalente a dire:

I pensieri in quanto tali sono liberi. Imprigioniamo solo chi li pensa.

Questo tipo di dichiarazioni non serve ad alcuno scopo regolatorio evidente, sembra essere poco più che un tentativo di confondere il legislatore.

Ad un'audizione del Ministro dell'Informazione polacco del Novembre 2004 tutti i relatori, inclusi quelli di Microsoft e dell'associazione dei giuristi specializzati in brevetti, hanno convenuto che nel campo delle rivendicazioni di brevetto le "invenzione attuata

per mezzo di elaboratori elettronici” sono davvero semplicemente soluzioni software. Anche l’Ufficio Brevetti Europeo lo riconosce nelle sue Linee Guide per l’Esame del 2001, dove l’Art 52 CBE viene spiegato in questo modo:

I programmi per computer sono una forma di “invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici”, un’espressione intesa a coprire rivendicazioni che coinvolgono elaboratori, reti di elaboratori o altri apparati programmabili convenzionali nei quali *prima facie* le caratteristiche di novità della invenzione rivendicata sono realizzate attraverso uno o più programmi. Tali rivendicazioni possono per esempio prendere la forma di un metodo per utilizzare suddetti apparati convenzionali, l’apparato impostato per eseguire il metodo o, seguendo T 1173/97, il programma stesso

La Commissione e il Consiglio hanno infatti usato un linguaggio molto simile nella loro proposta di definizione per “invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici”, eccetto che essi pretendono che un “programma per computer” sia qualcosa di radicalmente differente da una “invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici”.

L’Art 5.2 è un esempio dello stile in cui la “Posizione Comune” è scritta:

Una rivendicazione su un programma in sé o su un supporto non dovrebbe essere permessa a meno che [un requisito lungo e complicato che, sotto attenta analisi, si rivela essere sempre soddisfatto, eliminando quindi ogni limitazione].

Questi tentativi di confondere il legislatore sono in sé uno scandalo. E il modo in cui queste posizioni sono state spinte nel Consiglio, contro la volontà dei parlamenti nazionali, contro le richieste di rinegoziazione di tre paesi e contro le regole procedurali del Consiglio stesso, è stato un altro scandalo, senza menzionare il rifiuto secco della Commissione alla richiesta di febbraio del Parlamento di ripartire da zero e l’irragionevole campagna-bulldozer di grandi gruppi industriali camuffati da PMI. Stiamo assistendo al tentativo di imporre con tutti i mezzi all’Europa il regime dell’Ufficio Brevetti Europeo, sfruttando al massimo le debolezze dei processi democratici dell’Unione Europea, in modo da evitare un’onestà discussione sugli interessi in gioco.

È chiaro che se vogliamo creare le condizioni per raggiungere gli intenti dichiarati nella “Posizione Comune”, dobbiamo emendare la “Posizione Comune” in modo decisivo.

Il risultato finale dovrebbe essere un gruppo ben chiaro di regole che escluda i brevetti sull’elaborazione dati permettendo al contempo brevetti su invenzioni nel campo automobilistico o delle macchine medicali, dei dispositivi per la domotica ecc, indipendentemente dal fatto che nella loro implementazione siano utilizzati mezzi per elaborare dati.

Queste regole dovrebbero essere il più possibile semplici e dovrebbero essere ben integrate con Art 52 CBE e Art 27 TRIPs.

Esse non devono necessariamente regolare ogni dettaglio della legislazione sui brevetti. Alcune parti saranno inevitabilmente lasciate agli atti giudiziari. Ma termini quali

“tecnologia”, che sono utilizzati dai TRIPs, devono essere concretizzati, se si vuole raggiungere una “armonizzazione e chiarificazione”.

In seguito spieghiamo alcuni punti base necessari per raggiungere questo scopo.

Un eventuale insuccesso del Parlamento nel votare in favore di un gruppo di emendamenti più o meno in linea con i principi sotto esposti significherà che nel Luglio 2005 comincerà il Medio Evo di cause legali per violazione di brevetti software in stile USA.

3. La scelta basilare: Scienze Naturali vs Science Esatte

Generalmente vi sono due modi di definire la “tecnologia”.

- scienze esatte applicate
- scienze naturali applicate

Queste possono essere analizzate ulteriormente, ma non sembra esserci alcuna terza opzione. O si considera la matematica come “un campo della tecnologia”, oppure no. Se si scopre un nuovo modo per ottimizzare il calcolo della via più corta possibile per il commesso viaggiatore, questo è una invenzione tecnica? Di sicuro è una innovazione in una scienza esatta. L’EICTA ha proposto “scienza esatta” nei propri commenti agli emendamenti in JURI. Un articolo interessante scritto sul tema da un giudice dell’UBE molto influente può essere trovato presso <http://swpat.ffii.org/papers/jwip-schar98/>. L’autore opta per la scienza esatta e da questa scelta ne deriva correttamente che “tutte le soluzioni pratiche sono invenzioni tecniche”.

Se concordiamo che la tecnologia debba essere “scienze naturali applicate”, allora questioni quali l’uso o meno della locuzione “forze controllabili della natura”, o se indicare esplicitamente che l’elaborazione dati non è parte delle scienze naturali, e come spiegarlo esattamente, sono questioni di dettaglio sulle quali i giusti compromessi verranno trovati, presto o tardi. Se non nella seconda lettura del Parlamento, accadrà nei negoziati per la Conciliazione con il Consiglio.

La pratica legislativa Tedesca (includendo “Kommunikationslösung” e altri casi del 2004) usa la definizione di “tecnologia” basata sulle “forze controllabili della natura” ed il giudice che presiede la più alta corte, Dr. Klaus-Jürgen Melullis, ha recentemente evidenziato ancora una volta che senza questa definizione le corti al giorno d’oggi non hanno alcun modo sicuro di escludere brevetti su concetti astratti e metodi commerciali. Allo stesso tempo Melullis ha evidenziato che tale definizione da sola non esclude poi molto. Essa è solo la base di partenza. Su questa sola base, praticamente ogni brevetto può essere concesso. Per escludere veramente i brevetti software ed i metodi commerciali, è necessario prendere in esame altri elementi, e specificamente i concetti di “invenzione” e “contributo”.

4. Brevettare invenzioni di tomografia computerizzata sotto le “Dieci Chiarificazioni”

Se vogliamo raggiungere un consenso sulle nostre intenzioni, allora dobbiamo essere anche in grado di risolvere la maggior parte degli altri problemi. I principi legali necessari per escludere il software e i metodi commerciali dalla brevettabilità sono molto chiari. FFII ha cercato di riassumerli ¹.

Questi principi sono praticamente gli stessi usati nella famosa decisione della Corte Federale Tedesca di Giustizia (BGH) sul sistema anti-bloccaggio-freni (ABS) nel 1980, dove sono stati usati per giustificare la concessione di brevetto su un sistema anti bloccaggio dei freni assistito da elaboratore, e sono approssimativamente gli stessi che la BGH e l'autorità polacca per i brevetti usano oggi.

Spieghiamo brevemente come si possa brevettare un sistema anti- bloccaggio-freni o un tomografia computerizzata con queste regole.

Sistemi frenanti per auto e tomografia computerizzata sono campi della tecnologia.

Una rivendicazione di brevetto del tipo

Rivendicazione 1 processo in esecuzione su un apparato di tomografia computerizzata, caratterizzato dal fatto che

- il corpo umano è analizzato con il modello X,
- questo modello è analizzato in accordo alla regola Y,
- il risultato è emesso da un dispositivo.

è *prima facie* una rivendicazione di un oggetto che risiede nel campo della tomografia, non nel campo dell'elaborazione dati. Questo diventa chiaro dalle definizioni proposte di “programma per elaboratore” e “elaborazione dati”.

Comunque non è abbastanza trovare che il processo come insieme è nel campo della tomografia. Deve anche essere esaminato per capire se c'è un “contributo” nel campo della tomografia, ovvero se la nuova conoscenza insita in questa soluzione sia conoscenza nel campo medico o biologico o solamente conoscenza legata all'elaborazione dati. La domanda da porsi sarebbe: il presunto “inventore” ha trovato qualcosa di nuovo su come funziona il corpo? L' “inventore” è uno specialista in medicina o biologia? O è semplicemente un programmatore che ha utilizzato una conoscenza medica scolastica come

¹vedere le A “Dieci Chiarificazioni Chiave” a pagina 11

base per scrivere un programma più efficace con una migliore gestione della memoria, in modo che la velocità di elaborazione aumentasse?

In alcuni casi a questa domanda può non esserci una facile risposta. Ma c'è comunque spazio per i giudici per trovare decisioni adatte.

Dato per assunto che la precedente rivendicazione fosse in effetti un'invenzione tecnica, il successivo quesito potrebbe essere per una rivendicazione su programma, del tipo

Riendicazione 20 programma per elaboratore su un supporto che, quando caricato in memoria ed eseguito su un elaboratore, mette in azione il processo descritto nella rivendicazione 1.

Questo tipo di rivendicazione sarebbe rigettata sotto le Dieci Chiarificazioni Chiave. Inoltre, la libertà di distribuire programmi che eseguono processi brevettati sarebbe garantita allo stesso modo della libertà di pubblicare manuali di istruzioni per l'uso della macchina per la tomografia computerizzata. Tuttavia, per eseguire il processo che è descritto nel manuale o sul dischetto, l'operatore della macchina per la tomografia computerizzata dovrebbe ottenere una licenza dal detentore del brevetto. Quindi, in pratica, il fornitore di software dovrebbe informare i propri clienti della necessità di ottenere una licenza, e potrebbe anche essere indotto a cooperare col detentore del brevetto nel vendere le licenze al cliente.

La scelta è giustificata sia per ragioni economiche (competizione), sia per ragioni di chiarezza della legge.

ragioni economiche : Il mercato del software è un mercato indipendente che sta a valle.

Come per il caso dei pezzi di ricambio per veicoli, non c'è nessuna buona ragione per dare ai produttori di pezzi troppo controllo su questo mercato indipendente. I produttori di software, come gli editori di manuali, sono serviti meglio dal regime di proprietà intellettuale che attualmente vige per il software.

ragioni legali : quando l'innovazione inserita in un programma per computer è in un campo quale la biologia/medicina (fuori dal campo dell'elaborazione dati), allora l'invenzione non risiede nel lavoro di programmazione. Solo ciò che è stato inventato andrebbe rivendicato. Rompere con questo principio porta ad una collisione con altri importanti valori legali, quali la libertà di stampa, che funziona come uno dei pochi limiti affidabili del sistema brevettuale.

Se questo è il risultato che abbiamo in mente, allora sicuramente si potrà trovare un compromesso sulle parole da usare.

A. Dieci Chiarificazioni Chiave per la Direttiva sui Brevetti Software

I primi passi sono, come descritto sopra: definizione di “tecnologia” (7) come “scienze naturali applicate”, esclusioni di rivendicazioni su programmi (4) e correzione di “implementate per mezzo di elaboratori elettronici” in “assistite da elaboratori elettronici” (1).

- 1. Definizione di “invenzione assistita da elaboratori elettronici”:** Una “invenzione assistita da elaboratori elettronici”[, anche inappropriatamente chiamata “invenzione implementata per mezzo di elaboratori elettronici”,] è una invenzione per la legislazione brevettuale il cui funzionamento coinvolge l’uso di un apparato programmabile.
- 2. Definizione di “programma per elaboratore”:** Un “elaboratore” è la realizzazione di una macchina astratta che consiste di entità quali sistemi di ingresso/uscita, processore, memoria, memoria di massa e interfacce per scambiare informazioni con sistemi esterni e utenti umani. L’“elaborazione dati” è il calcolo realizzato con componenti astratti di un elaboratore. Un “programma per elaboratore” è una sistema di elaborazione dati che può, se correttamente descritto in un linguaggio adatto, essere eseguito immediatamente da un elaboratore.
- 3. Oggetti di Prodotto e Rivendicazioni di Processo:** Una invenzione assistita da elaboratori elettronici può essere rivendicata come prodotto, cioè un apparato programmato, o un processo svolto da tale apparato.
- 4. Esclusione di Rivendicazioni su Programmi:** Una rivendicazione di brevetto su un programma per computer, di per se o su un supporto, non è permessa.
- 5. Libertà di Stampa:** La pubblicazione o distribuzione di informazioni non può mai costituire una violazione di brevetto.
- 6. Definizione Negativa di “Campo Tecnologico”:** L’elaborazione dati non è un campo tecnologico.
- 7. Definizione Positiva di “Tecnico” e “Campo Tecnologico”:** “Tecnologia” è definito come scienze naturali applicate. Un campo tecnologico è una disciplina delle scienze applicate nella quale la conoscenza è ottenuta da esperimenti con forze controllabili della natura. “Tecnico” significa “appartenente ad un campo tecnologico”.

- 8. Definizione Negativa di “Contributo”:** Un miglioramento nell’efficienza dell’elaborazione dati non è un contributo tecnico.
- 9. Definizione Positiva di “Contributo” e “Invenzione”:** Una “invenzione” è un contributo allo stato dell’arte in un campo tecnologico. Il contributo è il gruppo di caratteristiche per le quali l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme si presuppone differisca dall’esistente (prior art). Il contributo deve essere di tipo tecnico, ovvero, deve contenere caratteristiche tecniche e appartenere ad un campo tecnologico. Senza un contributo tecnico, non vi è materia brevettabile né invenzione. Il contributo tecnico deve soddisfare a pieno le condizioni per la brevettabilità. In particolare, il contributo tecnico deve essere nuovo e non ovvio ad una persona competente nella materia.
- 10. Liberta di interoperazione:** Quando l’uso di una tecnica brevettata è necessario per poter assicurare l’interoperabilità, tale uso non è considerato un violazione di brevetto.