La brevettazione del software

I sistemi di proprietà industriale offrono oggi in tutto il mondo opportunità vantaggiose di valorizzazione per le innovazioni nel settore dei programmi per computer.

I maggiori sviluppi in questo settore sono infatti spesso oggetto di brevettazione e concessi in licenza nonostante l'iter complesso necessario per la concessione e l'ostacolo costituito dalla comprensione a volte fuorviante dei criteri, limiti e vantaggi della protezione delle invenzioni implementate tramite computer conferita da titoli brevettuali.

Le domande di brevetto relative a programmi per computer hanno un tasso di crescita costante nell'ultimo decennio e rappresentano, fra quelle presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti, la percentuale più elevata fra tutte le aree tecniche. Inoltre, in seguito all'acquisizione di ingenti portafogli brevettuali da parte di industrie nel settore ICT, gli aspetti relativi allo status delle invenzioni implementate tramite computer sono prepotentemente tornati all'attenzione del grande pubblico.

Dal punto di vista strettamente legale, le invenzioni legate al software sono brevettabili, almeno in linea di principio, quando definiscono una soluzione tecnica ad un problema tecnico: un'invenzione possiede carattere tecnico quando l'effetto risultante non è limitato alla normale interazione fisica tra il programma (software) ed il computer (hardware) su cui lo stesso è eseguito. La materia rivendicata deve inoltre essere nuova, vale a dire non anticipata dallo stato dell'arte, possedere attività inventiva ed essere riproducibile da una persona esperta nel settore di appartenenza dell'invenzione.

La comprensione della particolare natura delle invenzioni implementate tramite computer rappresenta un fattore fondamentale nell'attuale contesto economico altamente competitivo e dinamico legato al settore ICT.

Eugenio Archontopoulos
earchontopoulos@epo.org
+1 202 643-2673

La brevettazione del software

Bibliografia essenziale – aspetti propriamente legali

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 a 1983, Bureau international de la propriété intellectuelle.

Patent Cooperation Treaty (PCT): Done at Washington on June 19, 1970. The PCT (WIPO Publication Number 274(E)), World Intellectual Property Organization.

European Patent Convention, 14th edition, European Patent Office.

Abraham, E., 2011. *Bilski v Kappos: Sideline analysis from the first inning*. University of California.

Correa, C., 2007. T*rade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press.

Galli, C., 2010. *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa.

Ghidini, G., Stazi, A. & Capuzzi, G., 2007. *Codice generale del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè.

Johnson, A., 2011. *Advocates General say preliminary "non" to a pan-European Patents Court*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 6(2), pp.105–107.

Seville, C., 2009. *EU intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing.

Brevetti e software

Archontopoulos, E., 2011. *Spot the differences: a computer-implemented invention or a software patent?* In Annual Conference of the European Policy for Intellectual Property Association.

Archontopoulos, E., 2006. *Computer programs: from design to runtime*. In Seminar on Search and Documentation Working Methods.

Bender, D., 1969. *Trade Secret Protection of Software*. Geo Wash L Rev.

Cockburn, I.M. & MacGarvie, M.J., 2011. *Entry and Patenting in the Software Industry*. Management Science, 57(5), pp.915–933.

Ess, P., 2010. *Bundesgerichtshof clarifies software patentability prerequisites: first step towards legal certainty in Europe?* Journal of Intellectual Property Law & Practice, 5(12), pp.827–829.

Gutierrez, H., 2011. *Peering Through the Cloud: The Future of Intellectual Property and Computing*. Fed Cir BJ.

Koller, H., 1968. *Patent Protection for Computer Software: Implications for the Industry*. Pat Trademark & Copy J Res & Ed.

Lundie-Smith, R., 2011. *How much longer can the Aerotel/Macrossan test survive?* Journal of Intellectual Property Law & Practice, 6(1), pp.6–7.

Mills, J., 2011. *Patentable Subject Matter in Bilski v. Kappos, 130 S. CT. 3218 (2010)*. Harv JL & Pub Pol'y.

McNamara, J. & Cradduck, L., 2008. *Can We Protect How We Do What We Do? A Consideration of Business Method Patents in Australia and Europe*. International Journal of Law and Information Technology, 16(1), pp.96–124.

La brevettazione del software

Park, J., 2005. *Has Patentable Subject Matter Been Expanded? A Comparative Study on Software Patent Practices in the European Patent Office, the United States Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office*. International Journal of Law and Information.

Rogers, D., 2010. *European Patent Office, Enlarged Board of Appeal, rejects referral on software patents*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 5(9), pp.618–619.

Samuelson, P., 2007. *Software patents and the metaphysics of Section 271(f)*. Communications of the ACM, 50(6).

Aspetti economici legati alla brevettazione del software

Bergstra, J.A. & Klint, P., 2007. *About "trivial" software patents: The IsNot case*. Science of Computer Programming, 64(3), pp.264–285.

Chabchoub, N. & Niosi, J., 2005. *Explaining the propensity to patent computer software*. Technovation, 25(9), pp.971–978.

Guellec, D. & van Pottelsberghe de la Potterie, B., 2007. *The Economics of the European Patent System: IP Policy for Innovation and Competition*, Oxford University Press.

Hall, B.H. & MacGarvie, M., 2010. *The private value of software patents*. Research Policy, 39(7), pp. 994–1009.

Kani, M. & Motohashi, K., 2011. *Does pro-patent policy spur innovation? A case of software industry in Japan*. In Technology Management Conference. pp. 739–744.

Mann, R.J. & Sager, T.W., 2007. *Patents, venture capital, and software start-ups*. Research Policy, 36(2), pp.193–208.

Pereira, A.L.D., 2011. *Software interoperability, intellectual property and competition law – Compulsory licenses for abuse of market dominance*. Computer Law & Security Review, 27(2), pp.175–179.

van Zeebroeck, N. et al., 2008. *Patent inflation in Europe*. World Patent Information, 30(1), pp.43–52.

La brevettazione del software

Eugenio Archontopoulos

Bologna
22 settembre 2011

European Patent Office | Ufficio Europeo dei Brevetti

Ufficio Europeo dei Brevetti

- Organizzazione internazionale intergovernativa

- Convenzione sul brevetto europeo

- 37 stati aderenti

- Procedura unificata

- 235000 domande di brevetto

- 59000 brevetti concessi

Fonti normative

- Convenzione di Parigi – 1883

- Trattato di cooperazione in materia di brevetti – 1970

- Convenzione sul Brevetto Europeo – 1973

- Accordo TRIPs – 1994

- Codice della proprietà industriale – 2005

Brevetto

- Ampia protezione

- Diritti esclusivi

- Divulgazione

- Durata massima 20 anni

- Iter lungo e complesso

- Criteri formali e sostanziali

Invenzione

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

Esclusioni...

Non sono considerate come invenzioni:
a) scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici;
b) piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, **programmi di elaboratore**;
c) presentazioni di informazioni

...in quanto tali

Le disposizioni escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati **in quanto tali**
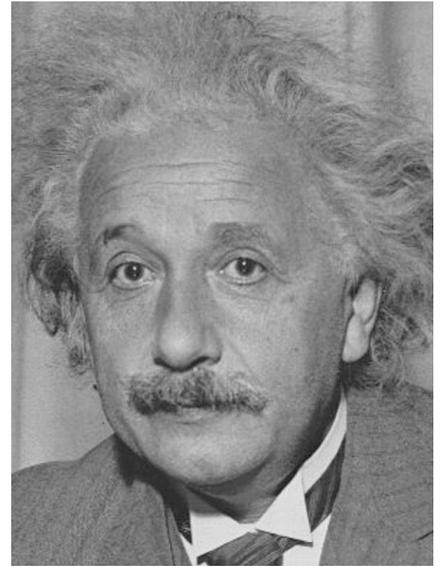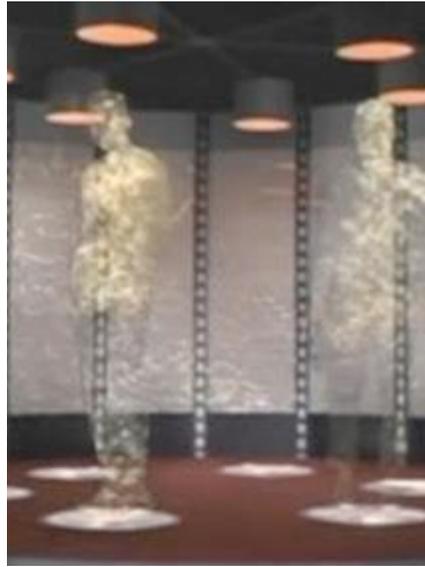
Novità – Sufficienza di divulgazione – Attività inventiva

Novità

Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

Sufficiente divulgazione

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla
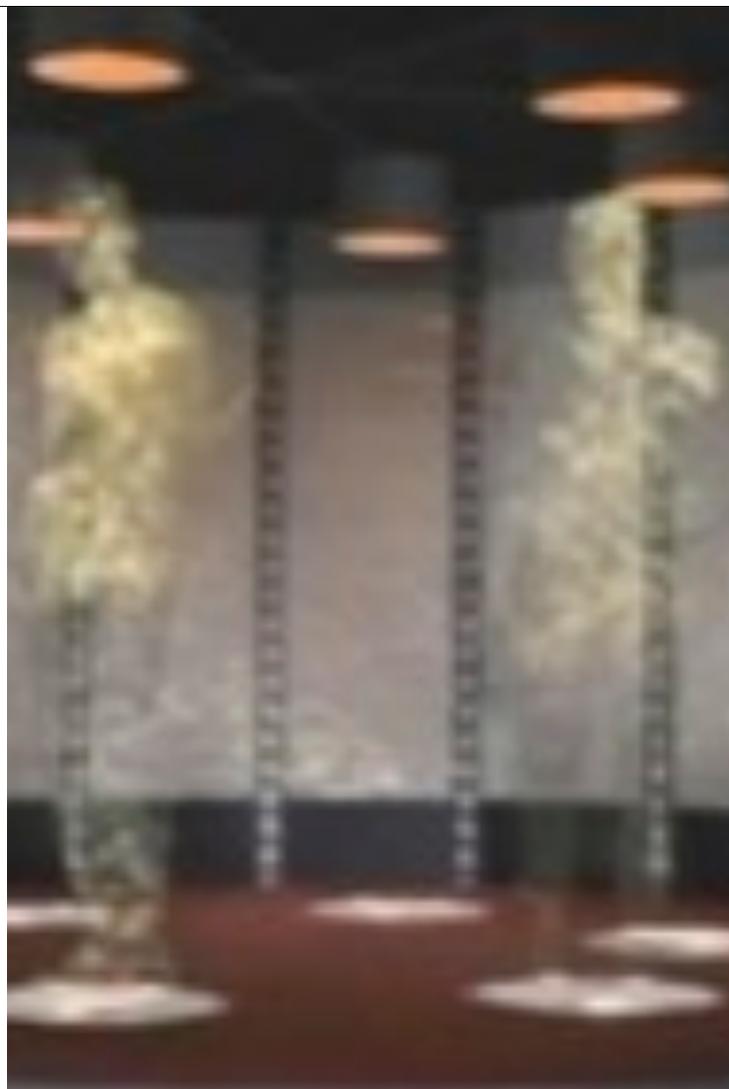
Attività inventiva

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
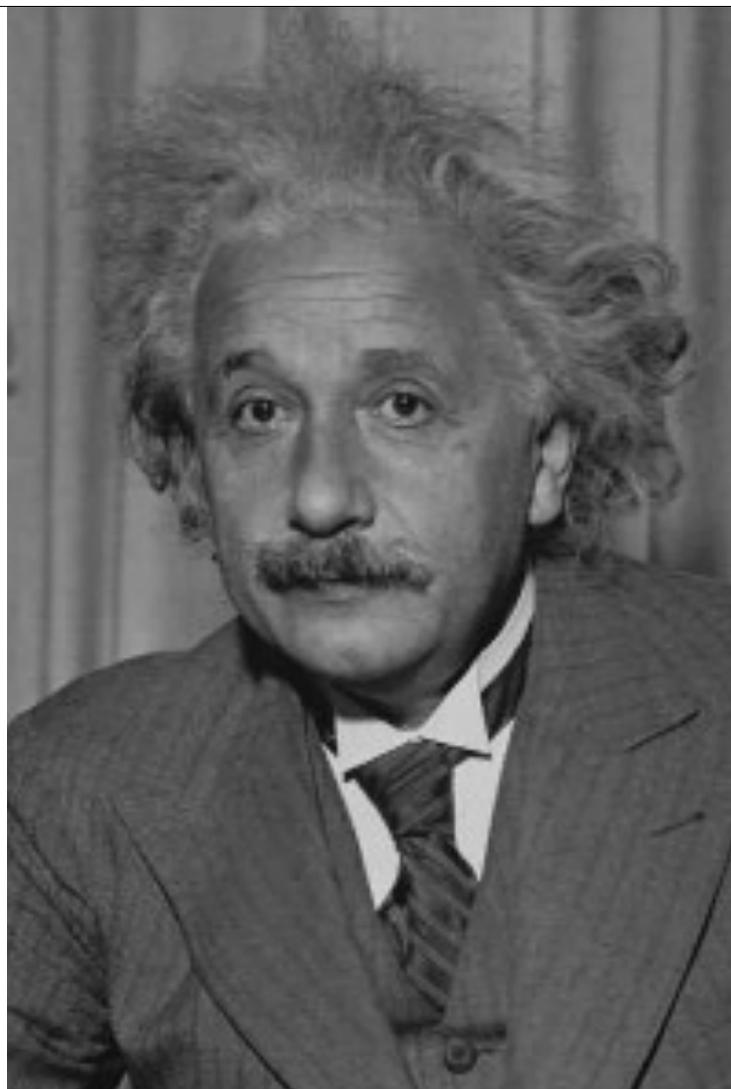
Invenzione	52 EPC	45 CPI
Novità	54 EPC	46 CPI
Sufficienza di divulgazione	83 EPC	51 CPI
Attività inventiva	56 EPC	48 CPI

9200

domande di brevetto per
invenzioni implementate
tramite computer
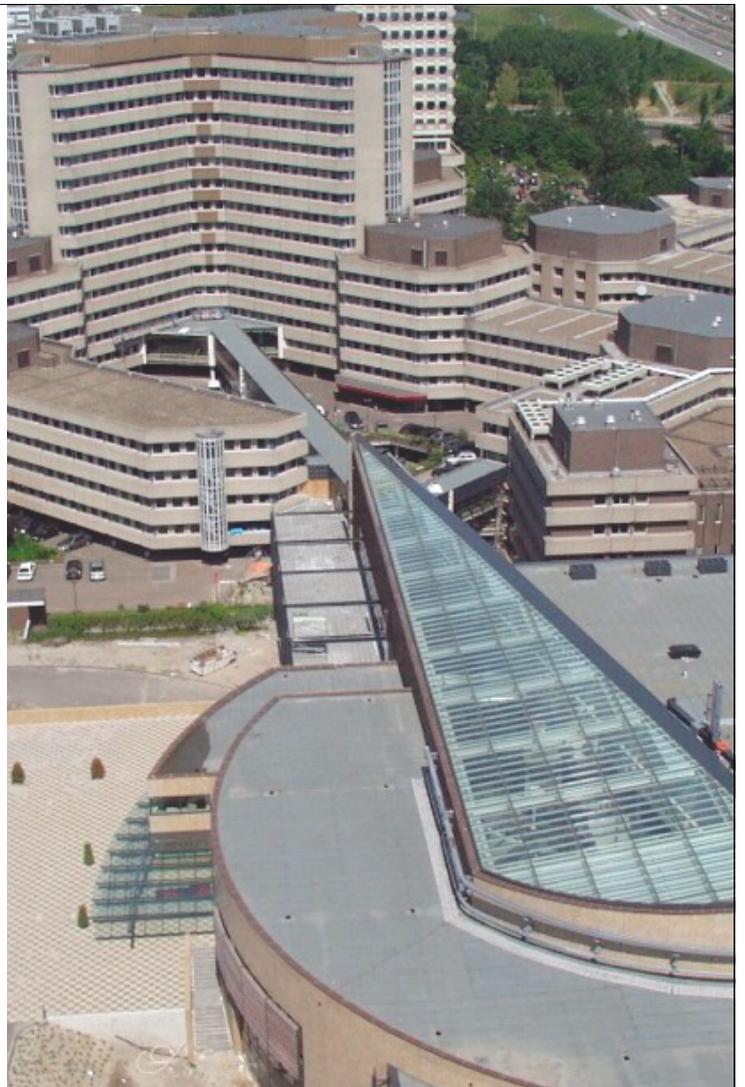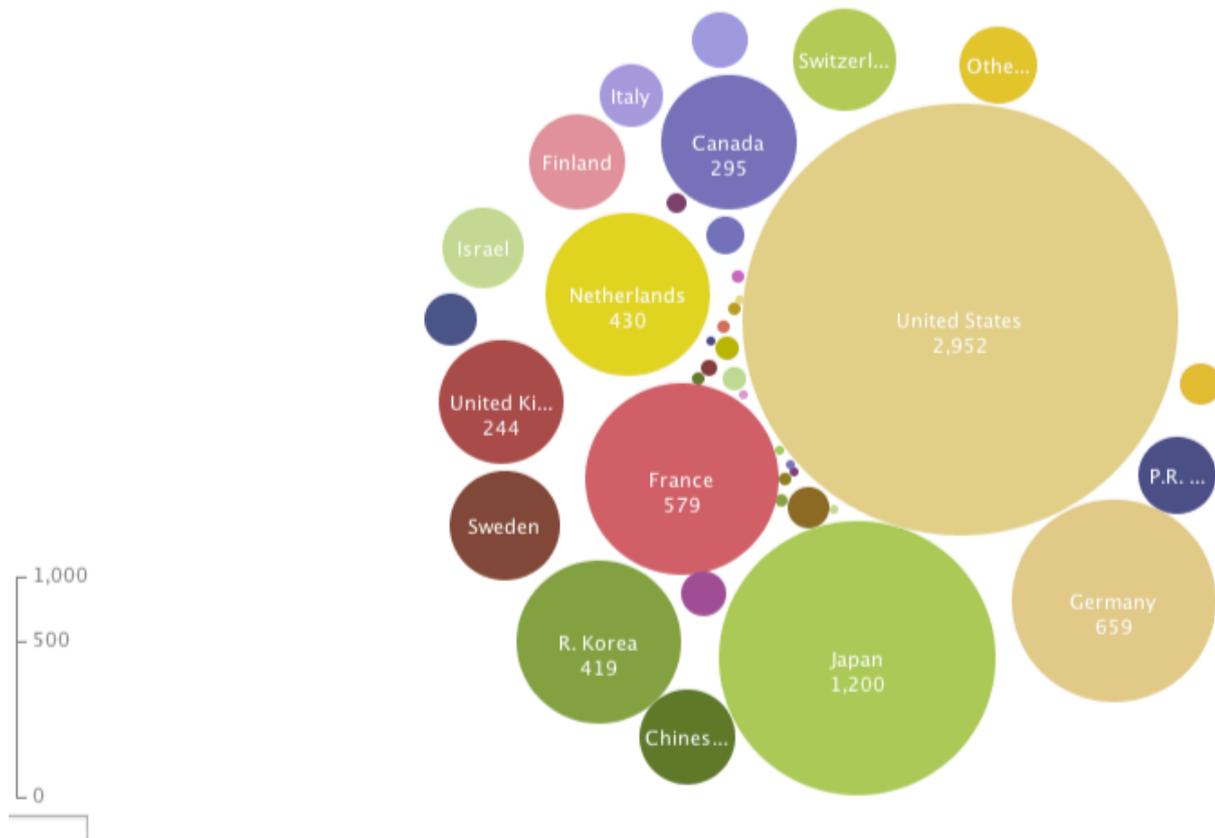
Provenienza delle domande   EPO, 2009

Intensità di CIIs | EPO, 2009

Primo brevetto software | Computerworld, 19 giugno 1968
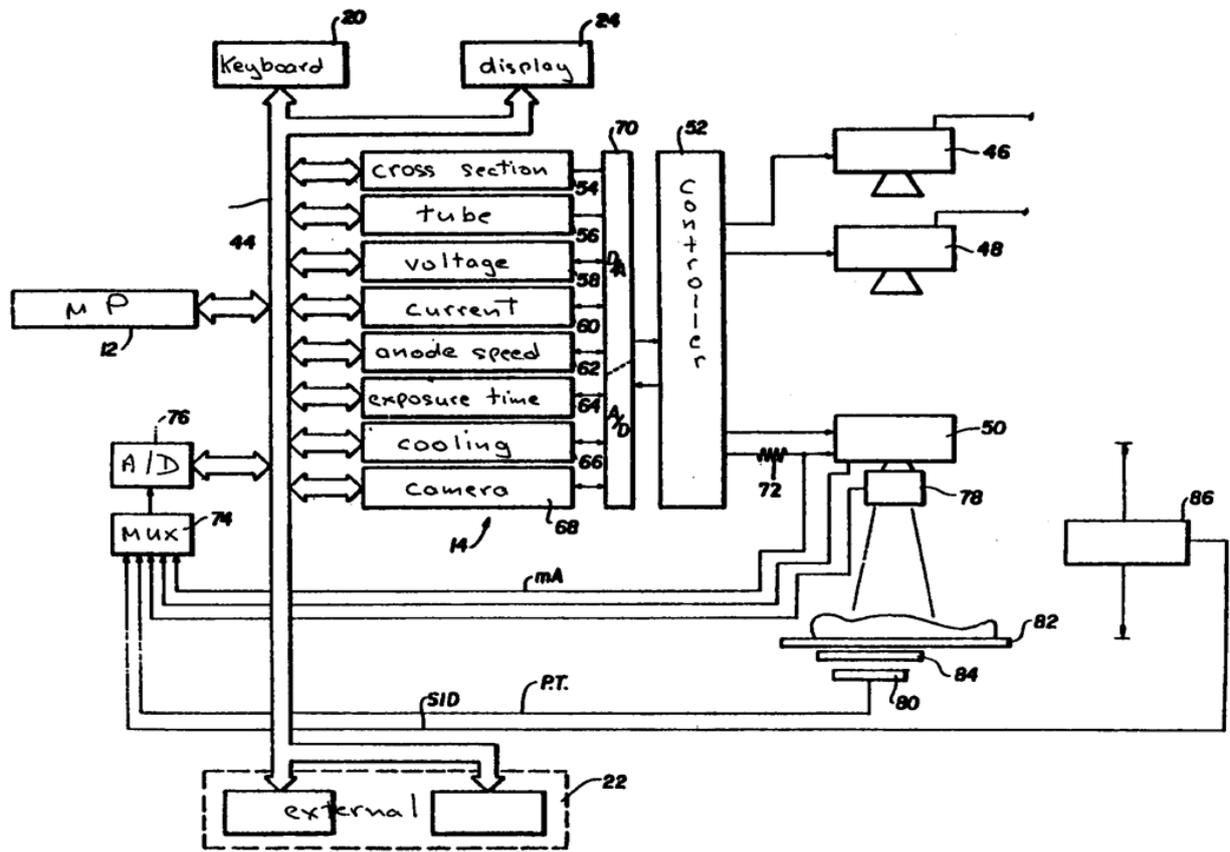
Dispositivo a raggi X | Koch & Sterzel, T26/86

Samsung all'IFA   5 settembre 2011

2010   1980

2000   1990

COMVIK
HITACHI
PBS
IBM
SOHEI
contribution approach
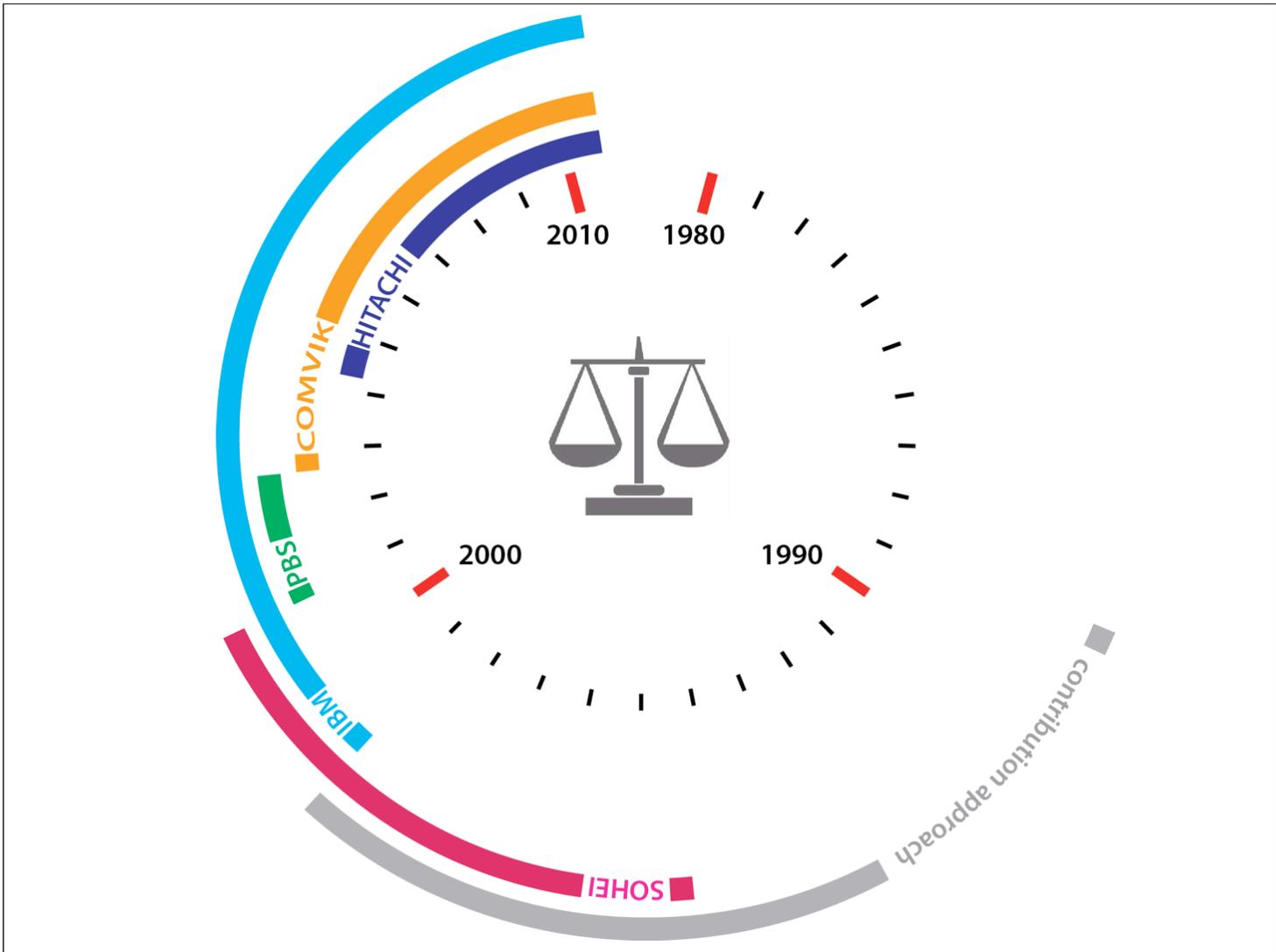
I tre pilastri

- Ulteriore effetto tecnico oltre quello implicito derivante fra la mera interazione fra hardware e software – T1173/97

- L'oggetto di un'invenzione non è escluso se possiede carattere tecnico – T258/03

- Attività inventiva conferita solamente dalla caratterstiche tecniche – T641/00

It may very well be that the meaning of the term "technical" or "technical character" is not particularly clear
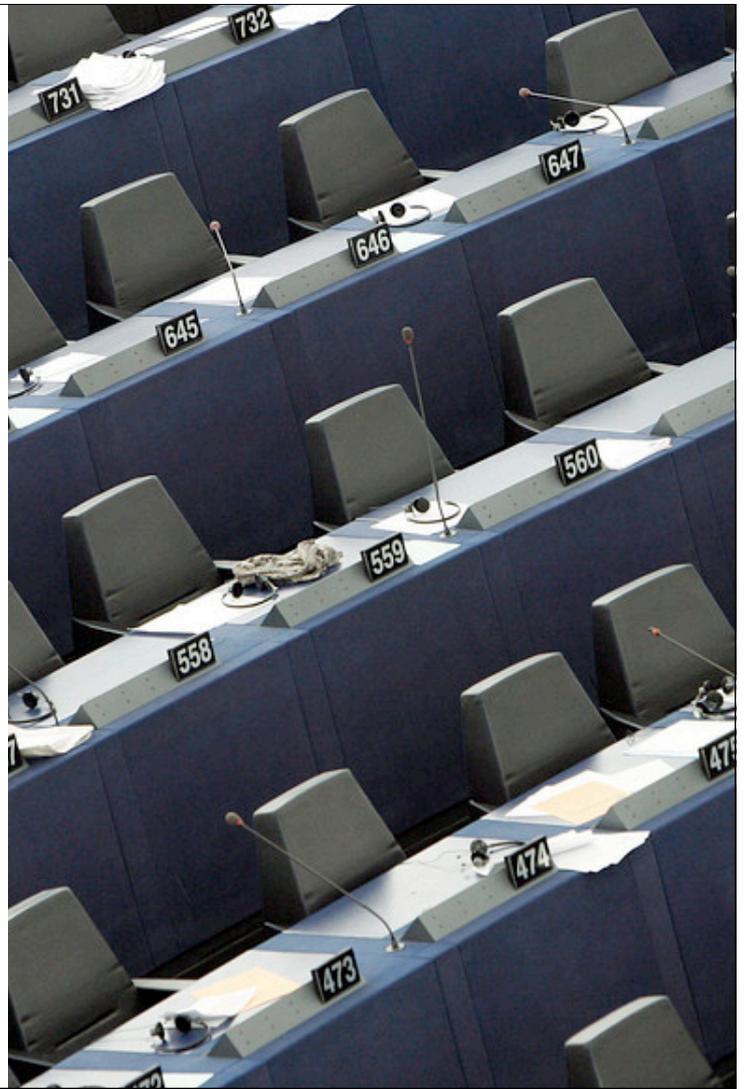

Pension Benefits System

Questione di fondamentale importanza: la definizione dei limiti della brevettabilità nel campo del software

Alison Brimelow

It is time for the legislator to take over

Corte d'Appello Allargata dell'EPO, opinione G3/08

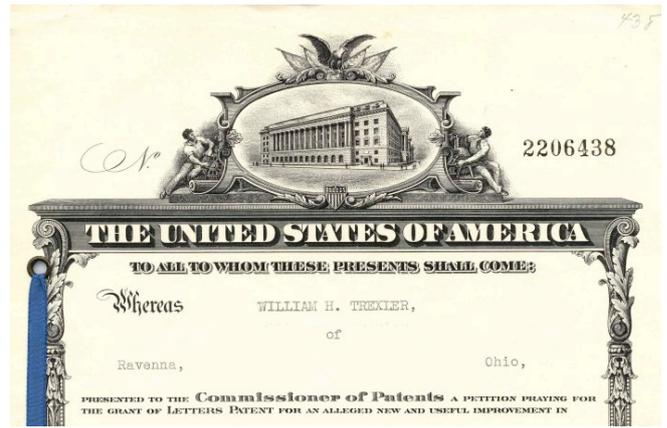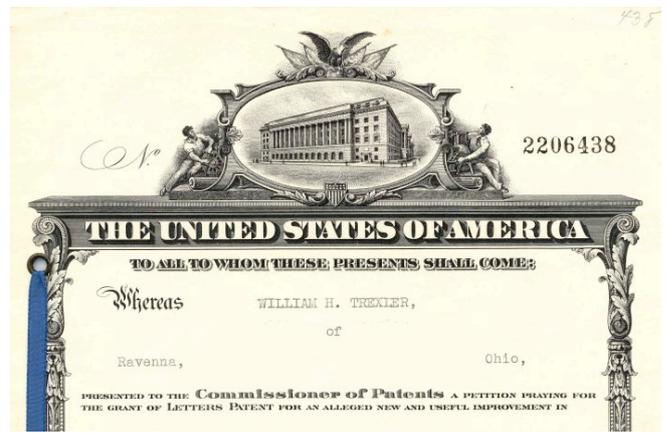Brevetto comunitario – EPLA – Direttiva brevettabilità delle CII
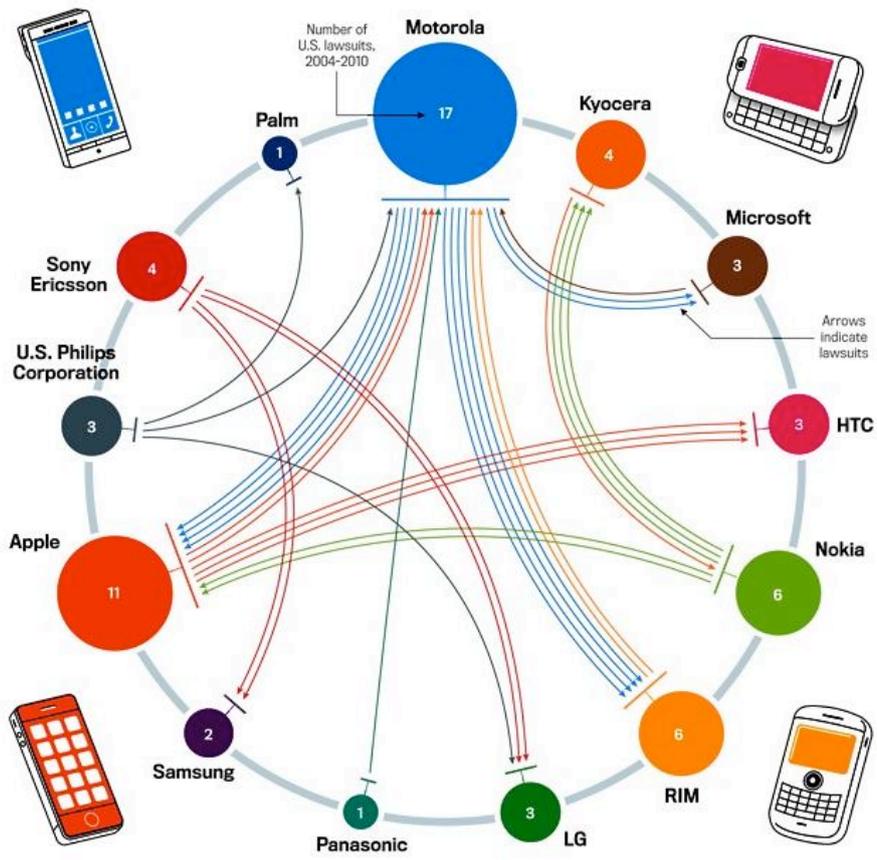
Bilski v. Kappos

Brevettare è essenziale | non ci sono opzioni

510204.08 $

Fonte: Newsweek

If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented, and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today.
The solution to this is patent exchanges with large companies, and patenting as much as we can.

The tech industry has a significant problem.
Software patents are kind of gumming up the works of innovation.

Patent commodification

uno
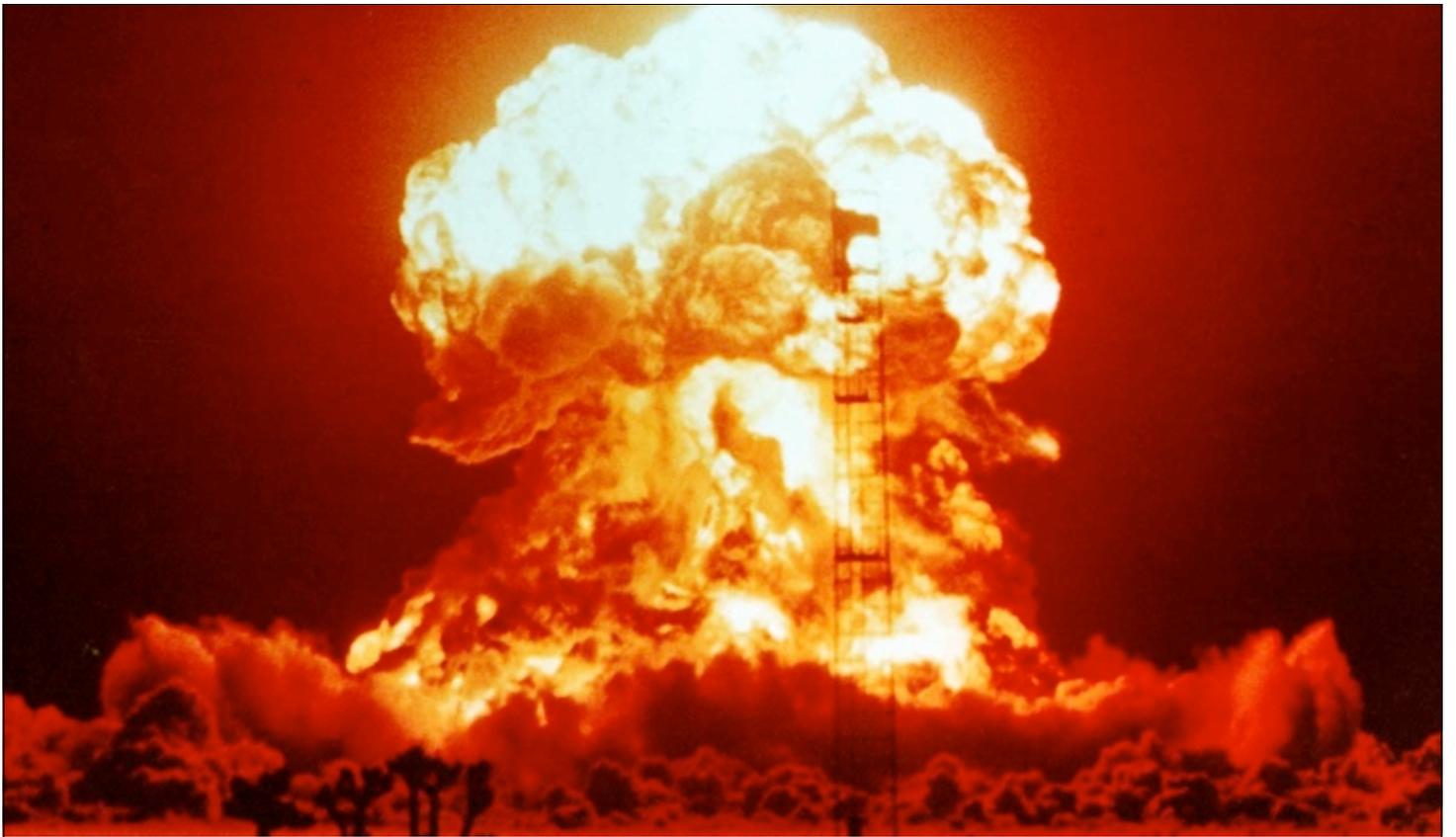
Deterrente brevettuale | due

Stress test del sistema | tre

Intervento legislativo | quattro

Eugenio Archontopoulos | earchontopoulos@epo.org