



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.03.2005
COM(2005) 83 definitivo

2002/0047 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici**

1- ANTEFATTI

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002)[92] def. – [2002/[0047]COD) ¹ :	20 febbraio 2002
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo ² :	19 settembre 2002
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura ³ :	24 settembre 2002
Data di adozione della posizione comune ⁴ :	7 marzo 2005.

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici intende armonizzare le disposizioni del diritto nazionale dei brevetti relative alle invenzioni la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore. La direttiva porrà sotto la supervisione della Corte di giustizia le norme applicabili da tribunali e uffici brevetti nazionali incaricati di accertare la validità dei brevetti e delle richieste in tale ambito. Considerato che molti brevetti in questo settore sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti, si potrebbe invitare la commissione amministrativa dell'Organizzazione europea dei brevetti a contemplare l'opportunità di adattare il regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Considerazioni generali

Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata una posizione comune che incorpora, nella sostanza, circa 25 emendamenti del Parlamento formulati in prima lettura. La Commissione

¹ GU C 151 del 25.6.2002, pag. 129, COM (2002) 92 def.

² GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154

³ 11503/03 CODEC 995 PI 70

⁴ inserire il riferimento

ha dichiarato di accettare la posizione comune anche se essa differisce per certi aspetti dalla proposta originaria della Commissione. La Commissione ritiene, in linea di massima, che la posizione comune rappresenti un compromesso accettabile tra gli interessi dei titolari del diritto e quelli dei concorrenti e dei consumatori (compresa la open source community). Tale compromesso è ulteriormente corroborato dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo 7 che affidano alla Commissione il compito di osservare gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare sulle piccole e medie imprese e sulla open source community.

Nella misura che interessa la Commissione, la direttiva continua a tenere alto l'obiettivo chiave enunciato nella relazione della proposta della Commissione, segnatamente l'armonizzazione del diritto dei brevetti tra gli Stati membri e la soluzione delle incertezze giuridiche in tale ambito. Si noti che a tutt'oggi non si dà uno strumento legislativo comunitario che interessi il diritto generale dei brevetti in modo orizzontale o specificamente in relazione alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. L'adozione di questa direttiva avrebbe l'effetto di introdurre per la primissima volta nella giurisdizione comunitaria questo ambito del diritto dei brevetti.

Qualora la direttiva non venisse adottata le istituzioni comunitarie non potrebbero esercitare un controllo in questo settore strategico dell'economia europea che rimarrebbe quindi di esclusiva competenza degli uffici brevetti e dei tribunali nazionali e dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco.

3.1.1 Rivendicazioni di brevetto per programmi di elaboratore

Sebbene la proposta della Commissione non consentisse esplicitamente rivendicazioni di brevetto per programmi per elaboratore, di per sé stessi o su un vettore, la Commissione ha accolto l'articolo 5, paragrafo 2 della posizione comune in quanto ciò va inteso come riferito alla opponibilità dei diritti di brevetto esistenti e non all'ampliamento **della brevettabilità**. Ciò è corroborato dalla correlazione esplicita con l'articolo 5, paragrafo 1 come si vedrà oltre. Nella misura in cui la correlazione tra l'articolo 5, paragrafo 2 e l'esclusione dei programmi di elaboratore in quanto tali (come esplicitamente indicato all'articolo 4, paragrafo 1) è suscettibile di interpretazioni divergenti può essere necessario rendere maggiormente chiara la formulazione.

Atti connessi ai programmi per elaboratore, di per sé stessi o su un vettore, potrebbero dar adito a procedimenti per violazione indiretta anche in assenza di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 5, paragrafo 2. L'effetto dell'articolo 5, paragrafo 2 è quindi di consentire di far meglio valere diritti legittimi assicurando che tali atti costituiscano una violazione diretta e non soltanto indiretta. Ciò è particolarmente importante in caso di violazioni che travalichino i confini nazionali, poiché i tribunali degli Stati membri non hanno giurisdizione sulle violazioni indirette che avvengono fuori dal territorio nazionale.

In tutti i casi la frase conclusiva dell'articolo 5, paragrafo 2 esprime con chiarezza che la rivendicazione di brevetto per un programma per elaboratore, di per sé stesso o su un vettore, deve attivare un prodotto o processo brevettabile rivendicato nella stessa domanda di brevetto (e rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1). Ciò assicura che l'articolo 5, paragrafo 2 non possa costituire un protezione equivalente alla brevettabilità di programmi per elaboratore in quanto tali, lettura questa che è ulteriormente confermata dalla più esplicita formulazione della posizione comune, in particolare dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3.1.2. Interoperabilità

La Commissione è fortemente impegnata a promuovere l'interoperabilità quale strumento per incoraggiare l'innovazione e la concorrenza. Ciò è in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione volti a contribuire alla salvaguardia degli investimenti in invenzioni che presentino carattere di novità, implicino un'attività inventiva e siano atte a un'applicazione industriale. È importante notare che il requisito in merito alla sufficiente divulgazione di un'invenzione brevettata può agevolare l'accesso a informazioni utili per realizzare l'interoperabilità di invenzioni attuate per mezzo di elaboratore elettronico.

La Commissione ha ribadito il proprio impegno in relazione all'obiettivo politico di promuovere l'interoperabilità e incoraggiare l'innovazione conservando esplicitamente nell'articolo 6 le eccezioni esistenti in materia di interoperabilità in forza del diritto d'autore.

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio continui ad essere in linea con tali obiettivi. Condizioni equivalenti di brevettabilità sono state mantenute nei nuovi articoli 3 e 4 (letti congiuntamente con l'articolo 2). Come indicato in una dichiarazione della Commissione da iscriversi al verbale del Consiglio che adotta la posizione comune (vedi oltre) la Commissione ritiene che l'articolo 6, letto congiuntamente con la considerazione preliminare 22, consenta tutti gli atti di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, compresi gli atti necessari per assicurare l'interoperabilità, senza che occorra un'autorizzazione da parte del titolare del brevetto.

La Commissione plaude inoltre al fatto che le salvaguardie ai fini dell'interoperabilità siano state rafforzate nell'articolo 8, lettere d) e g) per quanto concerne l'obbligo fatto alla Commissione di riferire sul modo in cui l'approvazione della direttiva abbia influito sulla situazione dell'interoperabilità.

Alla luce dell'obiettivo comunitario di promuovere l'interoperabilità la Commissione intende agevolare l'avvicinamento delle posizioni del Consiglio e del Parlamento facendo leva sugli emendamenti presentati da entrambe le istituzioni in prima lettura.

Inoltre, la considerazione preliminare 21 fa presente che un operatore il quale rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata al fine di garantire l'interoperabilità è passibile dell'applicazione delle regole in materia di concorrenza e in particolare degli articoli 81 e 82 del trattato. L'applicazione di tali articoli contribuisce quindi a raggiungere gli obiettivi summenzionati anche se è ovviamente importante notare che il diritto della concorrenza di per sé non può risolvere tutti i problemi potenziali in questo ambito.

.3.2 Reazione agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura

Emendamenti accolti appieno: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26, 27.

Emendamenti accolti con modifiche di dettaglio: 85, 9, 86, 17, 19, 25.

Gli emendamenti 88 e 89 sono stati accolti ma in forma riveduta.

Parte dell'emendamento 107 (=69) è stata accolta (l'idea che il contributo tecnico dev'essere nuovo) e parte del testo dell'emendamento 76 è stata utilizzata nella considerazione preliminare 17 per trattare la problematica che detto emendamento intendeva affrontare.

3.3 Emendamenti introdotti nel corso delle discussioni in seno al Consiglio

Considerazione preliminare 1

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 1 del Parlamento.

Considerazione preliminare 5

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 2 del Parlamento.

Considerazione preliminare 8

Il Consiglio ha incorporato l'emendamento 3 del Parlamento e la seconda metà dell'emendamento 88 in questa nuova considerazione preliminare. Si è ritenuto che l'emendamento 3 fosse una ripetizione equivalente ma più chiara della prima parte dell'emendamento 88.

Considerazioni preliminari 12 e 13

Il Consiglio ha spostato la prima parte della considerazione preliminare 11 della proposta della Commissione nella considerazione preliminare 12 della proposta della Commissione.

Considerazione preliminare 13 della proposta della Commissione (cancellata)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 34 del Parlamento (=115).

Considerazione preliminare 14

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 85 del Parlamento.

Considerazione preliminare 15

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 7 del Parlamento.

Considerazione preliminare 16

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 8 del Parlamento.

Considerazione preliminare 17

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 9 del Parlamento.

Considerazione preliminare 18

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 86 del Parlamento con una modifica di dettaglio volta a mantenere la conformità con gli articoli e con la terminologia standard nel campo dei brevetti ("ovvi o non tecnici" rimpiazza "ovvi").

Considerazione preliminare 20

Il Consiglio ha accolto la considerazione preliminare 11 del Parlamento.

Considerazione preliminare 21

Questa considerazione preliminare è stata modificata dal Consiglio ispirandosi al testo dell'emendamento 76 del Parlamento al fine di affrontare la questione dell'interoperabilità.

Considerazione preliminare 22

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 13 del Parlamento.

Articolo 2

Il Consiglio ha cancellato il riferimento della Commissione a "a prima vista una o più caratteristiche di novità" di cui all'articolo 2, lettera a). All'articolo 2, lettera b) il Consiglio ha aggiunto un elemento dell'emendamento 107 (=69) che definisce un contributo tecnico come qualcosa di nuovo e ha aggiunto una nuova frase, trasferita dall'articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione, per definire in che modo il contributo tecnico sia determinato.

Articolo 3 della proposta della Commissione (cancellato)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 15 del Parlamento.

Articolo 3

Il Consiglio ha riformulato e condensato l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della proposta della Commissione in un unico paragrafo come da emendamento 16 del Parlamento e ha trasferito la sostanza dell'articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione all'articolo 2, lettera b) come menzionato sopra.

Articolo 4

Il Consiglio ha introdotto un nuovo articolo 4. L'articolo 4, paragrafo 1 ribadisce il principio che un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile. L'articolo 4, paragrafo 2 non è altro che l'emendamento 17 del Parlamento con alcune formulazioni aggiuntive per chiarire che tutte le forme di un programma escluso (ad esempio il codice sorgente o il codice oggetto) non sono brevettabili.

Articolo 5

Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 5, paragrafo 2 che esclude le rivendicazioni riguardanti i programmi per elaboratore, da soli o su un vettore, a meno che il programma non realizzi un prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio ha modificato l'articolo 6 in linea con l'emendamento 19 del Parlamento specificando anche i pertinenti articoli della direttiva 91/250/CEE che sono di applicazione in tale contesto.

Articolo 7

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento.

Articolo 8

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti 92, 23, 25, 26 del Parlamento e lo spirito dell'emendamento 89. All'articolo 8, lettera b) esso ha anche aggiunto un riferimento agli obblighi internazionali della Comunità. Ciò è inteso in primo luogo quale riferimento all'accordo TRIPS. Alla lettera f), introdotta dall'emendamento 25, il riferimento al brevetto comunitario è stato cancellato poiché esula dal campo di applicazione della direttiva in questione. La nuova lettera g) costituisce una riaffermazione delle intenzioni che sottendono l'emendamento 89 e che il Consiglio ritiene sia più chiara.

Articolo 9

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento.

Articolo 10

Il Consiglio ha stabilito un periodo per il recepimento pari a 24 mesi (non definito nella proposta della Commissione). Il Parlamento contemplava un periodo di 18 mesi.

3.4 Posizione della Commissione sulla posizione comune del Consiglio

Nel complesso la Commissione fa propria la posizione comune del Consiglio poiché mantiene l'equilibrio della proposta originaria chiarendo nel contempo certi aspetti che, apparentemente, suscitavano perplessità al Parlamento. La maggior parte dei cambiamenti introdotti dal Consiglio si basano su emendamenti del Parlamento che la Commissione aveva già indicato di poter accogliere. Le rimanenti differenze tra la posizione comune del Consiglio e la proposta originaria della Commissione sono indicate qui di seguito.

Considerazione preliminare 13 della proposta della Commissione (cancellata)

La Commissione può accettare questa cancellazione poiché la sostanza è riaffermata per l'essenziale nella considerazione preliminare 16 quale introdotta dall'emendamento 8 del Parlamento.

Considerazione preliminare 21

La Commissione accoglie la nuova formulazione poiché riconferma che un modo appropriato per affrontare i problemi potenziali nel campo della concorrenza tra imprese è dato dalle regole invalse in materia di concorrenza. L'applicazione degli articoli 81 e 82 contribuisce quindi a raggiungere gli obiettivi che sottendono la presente direttiva. Questa considerazione preliminare fornisce utilmente un esempio di un problema potenziale a livello di concorrenza che interessa l'interoperabilità, nella fattispecie il caso in cui 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.

Articolo 2

L'inserimento del requisito che il contributo tecnico sia nuovo è accettabile.

Articolo 4

Il nuovo paragrafo 1 di quest'articolo ribadisce la normativa esistente e non, come la Commissione intendeva chiarire, il cambiamento della situazione giuridica attuale, si tratta quindi di un'aggiunta accettabile.

La Commissione è in condizione anche di accettare il chiarimento al paragrafo 2.

Articolo 5

La Commissione può accogliere l'aggiunta del paragrafo 2 nel contesto del pacchetto complessivo poiché reca utili chiarimenti quanto alle condizioni alle quali particolari forme di rivendicazione possono o non possono essere ammesse e poiché esso è equilibrato da altre disposizioni.

Articolo 6

È logico fare preciso riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di interoperabilità e per tale motivo la Commissione è favorevole a questa aggiunta chiarificatrice.

Articolo 10

Sebbene la Commissione avrebbe preferito il recepimento più celere contemplato dal Parlamento, essa può accettare i 24 mesi quale termine per l'attuazione.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio mantenga l'equilibrio cui aspira la proposta originaria e può quindi accoglierla. In particolare, la formulazione attuale lascia spazio a sufficienti incentivi all'innovazione in questo ambito e mantiene la libertà di commercializzare nuovi prodotti consentendo nel contempo ai titolari del diritto di far valere i loro diritti in modo efficace e proporzionato nei confronti dei trasgressori. Il fatto dell'armonizzazione a livello comunitario assicura che l'attuazione di tali diritti sia coerente su tutto il territorio dell'Unione europea e agevoli quindi il buon funzionamento del mercato unico.

La Commissione invita il Parlamento a impegnarsi costruttivamente in un ulteriore dialogo interistituzionale per assicurare l'adozione di una direttiva rispondente a tali obiettivi e si dichiara pronta a trattare ulteriormente assieme al Parlamento e al Consiglio le questioni chiave attinenti alla direttiva, in particolare alla luce degli impegni della Commissione per la promozione dell'interoperabilità.

5- DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La seguente dichiarazione è iscritta nel verbale del Consiglio che adotta la posizione comune

“La Commissione ritiene che l'articolo 6, letto congiuntamente con la considerazione preliminare 22, consenta tutti gli atti di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, compresi tutti gli atti necessari per assicurare l'interoperabilità, senza bisogno di autorizzazione da parte del titolare del brevetto.”