

Table of Contents

Analisi dell'opinione della Commissione Europea sul testo emendato dal Parlamento Europeo	1
Premessa	1
Analisi dettagliata	1
Considerando 1	1
Originale	1
Testo emendamento 1	1
Posizione CEC: accettazione	1
Analisi	2
Considerando 5	2
Originale	2
Testo emendamento 2	2
Posizione CEC: accettazione	2
Analisi	2
Considerando 5a	2
Nuovo	2
Testo emendamento 88	2
Posizione CEC: rigetto	2
Analisi	3
Considerando 6	3
Originale	3
Emendamento 31: cancellazione	3
Posizione CEC: rigetto	3
Analisi	3
Considerando 7	3
Originale	3
Testo emendamento 32/112	4
Posizione CEC: rigetto	4
Analisi	4
Considerando 7a	4
Nuovo	4
Testo emendamento 3	4
Posizione CEC: accettazione	4
Analisi	4
Considerando 7b	5
Nuovo	5
Testo emendamento 95	5
Posizione CEC: rigetto	5
Analisi	5
Considerando 11	5
Originale	5
Testo emendamento 84	5
Posizione CEC: rigetto	5
Analisi	5
Considerando 12	6
Originale	6
Testo emendamento 114/125	6
Posizione CEC: rigetto	6
Analisi	6
Considerando 13	6
Originale	6
Emendamento 34/115: cancellazione	6

Posizione CEC: rigetto	.6
Analisi	.6
Considerando 13a	.6
Originale	.6
Testo emendamento 85	.7
Posizione CEC: accettazione	.7
Analisi	.7
Considerando 13b	.7
Nuovo	.7
Testo emendamento 7	.7
Posizione CEC: accettazione	.7
Analisi	.7
Considerando 13c	.7
Nuovo	.7
Testo emendamento 8	.7
Posizione CEC: accettazione	.7
Analisi	.8
Considerando 13d	.8
Nuovo	.8
Testo emendamento 9	.8
Posizione CEC: accettazione	.8
Analisi	.8
Considerando 14	.8
Originale	.8
Testo emendamento 86	.8
Posizione CEC: rigetto	.8
Analisi	.9
Considerando 16	.9
Originale	.9
Testo emendamento 11	.9
Posizione CEC: accettazione	.9
Analisi	.9
Considerando 17	.9
Originale	.9
Testo emendamento 12	.9
Posizione CEC: accettazione	.9
Analisi	10
Considerando 18	10
Originale	10
Testo emendamento 13	10
Posizione CEC: accettazione	10
Analisi	10
Considerando 18 ter	10
Nuovo	10
Testo emendamento 75	10
Posizione CEC: rigetto	10
Analisi	10
Articolo 1	11
Originale	11
Emendamenti: nessun emendamento è stato approvato	11
Analisi	11
Articolo 2(a)	11
Originale	11
Testo Emendamento 36/42/117	11

Posizione CEC: rigetto	11
Analisi	11
Articolo 2(b)	12
Originale	12
Testo emendamento i69,107	12
Posizione CEC: rigetto	12
Analisi	12
Articolo 2(ba)	13
Testo emendamento 55/97/108	13
Posizione CEC: rigetto	13
Analisi	13
Articolo 2(bc)	13
Testo Emendamento 38/44/118	13
Posizione CEC: rigetto	13
Analisi	13
Articolo 3	14
Testo emendamento 15: cancellazione	14
Posizione CEC: accettazione condizionata	14
Analisi	14
Articolo 3a	14
Testo emendamento 45	14
Posizione CEC: rigetto	15
Analisi	15
Articolo 4	15
Originale	15
Articolo 4.1	15
Originale	15
Testo emendamento	15
Posizione CEC: accettazione	15
Articolo 4.2	15
Originale	15
Testo emendamento	15
Posizione CEC: accettazione	16
Analisi	16
Articolo 4.3	16
Originale	16
Testo Emendamento 100	16
Posizione CEC: rigetto	16
Analisi	16
Articolo 4.3a	16
Testo emendamento 70	16
Posizione CEC: rigetto	17
Analisi	17
Articolo 4a	17
Tsto emendamento 17	17
Posizione CEC: accettazione	17
Analisi	17
Articolo 4c	18
Testo Emendamento 47/60	18
Posizione CEC: rigetto	18
Analisi	18
Articolo 5	18
Originale	18
Testo Emendamento 102/111	18

Posizione CEC: rigetto	18
Analisi	18
Articolo 5.1a	19
Testo emendamento 72	19
Posizione CEC: rigetto	19
Analisi	19
Articolo 5b	19
Testo emendamento 103/119	19
Posizione CEC: rigetto	19
Analisi	19
Articolo 5c	19
Testo emendamenti 104-1/120-1	19
Posizione CEC: rigetto	20
Analisi	20
Articolo 5d	20
Testo emendamenti 104-2/120-2	20
Posizione CEC: rigetto	20
Analisi	20
Articolo 6	20
Originale	20
Testo emendamento 19	20
Posizione CEC: accettazione	20
Analisi	21
Articolo 6a	21
Testo emendamento	21
Posizione CEC: rigetto	21
Analisi	21
Articolo 7	21
Originale	21
Testo emendamento 71	21
Posizione CEC: accettazione	22
Analisi	22
Articolo 8	22
Originale	22
Emendamenti: 23, 24, 25, 26, 81, 89, 92, 93, 94	22
Testo emendamento 92	22
Posizione CEC: accettazione condizionata a riformulazione	22
Testo emendamento 23	22
Posizione CEC: accettazione	22
Testo emendamento 24	22
Posizione CEC: rigetto	23
Testo emendamento 25	23
Posizione CEC: rigetto	23
Testo emendamento 26	23
Posizione CEC: accettazione	23
Testo emendamento 81	23
Posizione CEC: rigetto	23
Testo emendamento 89	23
Posizione CEC: accettazione condizionata a riformulazione	23
Testo emendamento 93	23
Posizione CEC: rigetto	23
Testo emendamento 94	24
Posizione CEC: rigetto	24
Analisi	24

Articolo 8a	24
Testo emendamento 27	24
Posizione CEC: accettazione	24
Analisi	24
Articolo 9.1.1	24
Originale	24
Testo emendamento 28	24
Posizione CEC: accettazione	24
Analisi	25

Analisi dell'opinione della Commissione Europea sul testo emendato dal Parlamento Europeo

Premessa

Gli emendamenti proposti da una coalizione trasversale di parlamentari ed accettati dal Parlamento Europeo sono indirizzati in gran parte ad impedire la brevettabilità del software in sé senza pregiudicare la brevettabilità delle invenzioni di cui il software è solo uno dei componenti.

La direttiva, come emendata dalla Commissione, punta a depotenziare le modifiche effettuate dal Parlamento, e di conseguenza a codificare le attuali pratiche dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che sono modellate su quelle dello United States Patent and Trademark Office.

Le oltre 2 milioni di imprese che hanno fatto sentire la loro voce tramite associazioni di categoria e consorzi si oppongono a questa direttiva nella sua forma originale: la loro intenzione non è quella di abolire qualsiasi tipo di brevetto, né tantomeno di impedire la brevettabilità di invenzioni che utilizzano software, ma piuttosto per impedire la brevettazione del software in sé, estraniato dall'invenzione nel suo complesso.

I brevetti software sono dannosi per l'industria del software europea, ma soprattutto lo sono per le molte più numerose imprese e per gli enti che non lo producono ma ne fanno largo uso, in pratica tutte le attività economiche. I brevetti infatti, come è stato dimostrato da economisti e numerosi esperti del settore, non solo ostacolano la crescita e l'innovazione in settori ad accrescimento progressivo come quello del software, ma il costo da essi introdotto in questo campo va a ricadere direttamente su tutta l'industria che ne fa uso.

L'inevitabile banalità della grande maggioranza delle "invenzioni implementate al computer" e il conseguente enorme numero di brevetti depositati rende il mercato estremamente incerto ed incoraggia la crescita di aziende parassite. Contro queste ultime neanche i portafogli di brevetti sono una difesa sufficiente, come esemplificato dal recente caso EOLAS/Microsoft.

Analisi dettagliata

Considerando 1

Originale

Omissis

Testo emendamento 1

The realisation of the internal market implies the elimination of restrictions to free circulation and of distortions in competition, while creating an environment which is favourable to innovation and investment. In this context the protection of inventions by means of patents is an essential element for the success of the internal market. Effective, transparent and harmonised protection of computer-implemented inventions throughout the Member States is essential in order to maintain and encourage investment in this field.

Posizione CEC: accettazione

The amendment is uncontroversial

Analisi

Questo Considerando si basa su fatti errati come la supposizione che i brevetti possano creare innovazione nel campo del software, ignorando totalmente studi autorevoli con analisi empiriche dettagliate, come ad esempio la nota ricerca di Bessen ed Hunt (<http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf>).

La stessa FTC (Federal Trade Commission) statunitense ha aspramente criticato il sistema indicando come si sia esagerato nella concessione di brevetti e come ciò sia dannoso per l'economia e la concorrenza (<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>).

Considerando 5

Originale

Omissis

Testo emendamento 2

Therefore, the legal rules as interpreted by Member States' courts should be harmonised and the law governing the patentability of computer-implemented inventions should be made transparent. The resulting legal certainty should enable enterprises to derive the maximum advantage from patents for computer-implemented inventions and provide an incentive for investment and innovation. Legal certainty will also be secured by the fact that, in case of doubt as to the interpretation of this Directive, national courts may and national courts of last instance must seek a ruling from the Court of Justice.

Posizione CEC: accettazione

Amendments are either of a drafting nature or are uncontroversial.

Analisi

Come per il precedente si assume per valida l'idea che il brevetto sia automaticamente sinonimo di innovazione ed investimento a prescindere dal campo di applicazione. Inoltre si sostiene che per il solo fatto di aver elaborato una direttiva e l'aver coinvolto la Corte di Giustizia si ottiene maggiore certezza legale. Come è noto e provato dall'esperienza statunitense, l'istituzione dei brevetti software ha condotto invece ad una maggiore incertezza e litigiosità, senza aumentare significativamente la quantità di innovazione prodotta.

Considerando 5a

Nuovo

Testo emendamento 88

The rules pursuant to Article 52 of the European Patent Convention concerning the limits to patentability should be confirmed and clarified. The consequent legal certainty should help to foster a climate conducive to investment and innovation in the field of software.

Posizione CEC: rigetto

Insfar as this implies that the directive can modify the EPC, this is legally incorrect. Recital 5 already says that the rules governing patentability should be clarified.

Analisi

Le motivazioni di rigetto della commissione sono contraddittorie: la commissione sostiene che la EPC non si può modificare, mentre il testo approvato non parla di modifica della EPC, anzi di conferma e chiarificazione dei limiti che essa pone. Subito dopo si dice che il Considerando 5 già afferma che le regole sulla brevettabilità devono essere chiarificate. La contraddizione è evidente: il Considerando 5 propone di appunto di modificare le regole della brevettabilità rispetto a quelle definite nella EPC.

L'unica differenza tra il 5 e il 5a è che il 5a specifica che i limiti sulla brevettabilità definiti nella EPC vanno rispettati (no alla brevettazione di software in sé, dei metodi commerciali e degli algoritmi matematici), se la commissione rifiuta tale Considerando significa che vuole cambiare l'EPC, permettendo la brevettabilità di software, metodi commerciali e algoritmi.

Considerando 6

Originale

The Community and its Member States are bound by the Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), approved by Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994). Article 27(1) of TRIPS provides that patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Moreover, according to TRIPS, patent rights should be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the field of technology. These principles should accordingly apply to computer-implemented inventions.

Emendamento 31: cancellazione

Posizione CEC: rigetto

The recital deleted is a neutral statement of a provision of TRIPS (which binds the European Commission/Member States). Insofar as respect for TRIPS is an obligation for the Community and Member states, the deletion is detrimental to the clarity of the overall text.

Analisi

La commissione giustifica il rigetto sostenendo che il testo riportato è una spiegazione neutrale di ciò che gli accordi TRIPS impongono all'Europa. Questo non è corretto, in quanto gli accordi TRIPS non sono stati redatti con lo scopo di permettere una brevettabilità senza limiti, ma per costituire una armonizzazione dei mercati liberi in modo da evitare frizioni. Essi sono stati concepiti sia per evitare eccezioni che per evitare estensioni non dovute. In particolare le cosiddette "computer-implemented inventions" non sono necessariamente un campo della tecnologia, tanto quanto non lo è la matematica, e non è affatto detto che ricadano nell'ambito dagli accordi TRIPS.

Considerando 7

Originale

[Omissis] This exception, however, applies and is justified only to the extent that a patent application or patent relates to such subject-matter or activities as such, because the said subject-matter and activities as such do not belong to a field of technology.

Testo emendamento 32/112

Under the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5 October 1973 and the patent laws of the Member States, programs for computers together with discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and presentations of information are expressly not regarded as inventions and are therefore excluded from patentability. This exception applies because the said subject-matter and activities do not belong to a field of technology.

Posizione CEC: rigetto

The reference to the exclusion from patentability of computer programs “as such” has been removed from this restatement of a provision of the EPC. Since this is what the whole debate revolves around, this amendment does not aid the clarity of the text.

Analisi

La giustificazione della commissione per il rigetto di questo emendamento afferma che il termine “computer programs as such” è stato eliminato. Questo è un passaggio delicato: la commissione stessa nel testo originale non ha usato il termine “as such” riferito ai programmi per elaboratore, ha altresì alterato il significato della EPC spostando il termine “di per sé” dai soli programmi per elaboratore andando ad includere tutte le materie escluse dalla brevettabilità. L’emendamento proposto non fa altro che riconfermare in modo corretto l’Art. 52 della EPC.

Il testo originale della Commissione afferma che le materie escluse dall’Art52 lo sono “di per sé” e quindi rifiuta di escluderle esplicitamente dalla brevettabilità. L’emendamento quindi non fa altro che riportare la direttiva nel senso dei dettami della EPC.

Considerando 7a

Nuovo

Testo emendamento 3

The aim of this Directive is not to amend the European Patent Convention, but to prevent different interpretations of its provisions.

Posizione CEC: accettazione

This provides a helpful aid to the interpretation of the directive, in that it makes clear that the general rules of the EPC apply to inventions within the scope of this directive.

Analisi

La commissione ha più volte giustificato il rigetto di emendamenti perché sostiene che la direttiva non può modificare il testo della Convenzione Europea sui Brevetti anche quando questi confermavano il testo della direttiva. Ha usato inoltre l’argomento che alcuni emendamenti erano ridondanti, per esempio il 5a è rigettato perché il fatto che la direttiva serve a chiarificare la situazione è già stato espresso nel Considerando 5. Ora, con questo Considerando, si ribadisce semplicemente che si vuole ottenere l’armonizzazione delle leggi nazionali che ratificano la Convenzione nello spirito della convenzione. Non solo l’armonizzazione è già prevista, ma la commissione stessa si smentisce con considerandi ed articoli che di fatto cercano di alterare i dettami della EPC (vedi es. Considerando 7).

Considerando 7b

Nuovo

Testo emendamento 95

Parliament has repeatedly asked the European Patent Office to review its operating rules and for the Office to be publicly accountable in the exercise of its functions. In this connection it would be particularly desirable to reconsider the practice in which the Office sees fit to obtain payment for the patents that it grants, as this practice harms the public nature of the institution. In its resolution on the decision by the European Patent Office with regard to patent No EP 695 351 granted on 8 December 1999, Parliament requested a review of the Office's operating rules to ensure that it was publicly accountable in the exercise of its functions.

Posizione CEC: rigetto

Outside the scope of the Directive.

Analisi

La commissione spiega che il Considerando è al di fuori dell'ambito della direttiva. Ma lo scopo della direttiva è quello di aumentare la certezza legale dei brevetti europei. Soggetto chiave nel rilascio dei brevetti europei e l'Ufficio Brevetti Europeo, la cui affidabilità nel rilasciare brevetti realmente utilizzabili e validabili nelle corti è fondamentale ai fini della certezza legale, che è garantita da un corretto comportamento dell'EPO e da una sua precisa attuazione delle regole imposte dalla Comunità Europea.

Considerando 11

Originale

Although computer-implemented inventions are considered to belong to a field of technology, in order to involve an inventive step, in common with inventions in general, they should make a technical contribution to the state of the art.

Testo emendamento 84

In order to be patentable, inventions in general and computer-implemented inventions in particular must be susceptible of industrial application, new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, they must in addition make a new technical contribution to the state of the art, in order to distinguish them from pure software.

Posizione CEC: rigetto

Novelty is a distinct and separate requirement for patentability. The addition of a reference to novelty as an element of "technical contribution" does not aid clarity of the text and is inconsistent with the overall approach taken in the Commission's proposal.

Analisi

L'articolo 52 della EPC stabilisce 4 distinti test per la brevettabilità. Ci deve essere una invenzione; deve essere suscettibile di applicazione industriale; essere nuova; deve introdurre uno "step inventivo", ovvero non deve essere una combinazione ovvia, per un esperto, di tecniche preesistenti. Entrambe le formulazioni (originale e emendata) contraddicono l'EPC.

Considerando 12

Originale

Accordingly, where an invention does not make a technical contribution to the state of the art, as would be the case, for example, where its specific contribution lacks a technical character, the invention will lack an inventive step and thus will not be patentable.

Testo emendamento 114/125

Accordingly, an innovation that does not make a technical contribution to the state of the art is not an invention in the sense of patent law.

Posizione CEC: rigetto

Consequential upon amendment 107 (which we reject).

Analisi

L'articolo originale confonde la condizione di "invenzione tecnica" con quella di "step inventivo" ed è quindi in contrasto con l'EPC.

Considerando 13

Originale

A defined procedure or sequence of actions when performed in the context of an apparatus such as a computer may make a technical contribution to the state of the art and thereby constitute a patentable invention. However, an algorithm which is defined without reference to a physical environment is inherently non-technical and cannot therefore constitute a patentable invention.

Emendamento 34/115: cancellazione

Posizione CEC: rigetto

The justification given misses the point of the recital. It is not the intention to distinguish between a mathematical and a non-mathematical algorithm, but rather between algorithms and physical processes (which may rely on algorithms but which are not themselves algorithms).

Analisi

Il motivo del rigetto è un assurdo informatico, in quanto ogni implementazione di un algoritmo è comunque un algoritmo. L'articolo in questione cerca di applicare dei distinguo tra algoritmo in astratto e algoritmo in concreto, ma un algoritmo utilizzato in una macchina non si trasforma in un non-algoritmo. Se un algoritmo potesse essere brevettato semplicemente perchè implementato all'interno di un computer (algoritmo in concreto), qualsiasi concetto matematico potrebbe essere brevettato, e la direttiva consentirebbe di brevettare qualunque cosa.

Considerando 13a

Originale

However, the mere implementation of an otherwise unpatentable method on an apparatus such as a computer is not in itself sufficient to warrant a finding that a technical contribution is present. Thus, a computer-implemented business or other method in which the only contribution to the state of the art is non-technical cannot constitute a patentable invention.

Testo emendamento 85

However, the mere implementation of an otherwise unpatentable method on an apparatus such as a computer is not in itself sufficient to warrant a finding that a technical contribution is present. Accordingly, a computer-implemented business method, data processing method or other method in which the only contribution to the state of the art is non-technical cannot constitute a patentable invention.

Posizione CEC: accettazione

Linked to amendment 87 (Art 4a). Does not alter the substance, but provides clarification that (in common with methods in general) a method involving data processing cannot be made patentable by the “mere” specification of technical means.

Analisi

L'ambiguità del testo, che non chiarisce se ci possono essere metodi commerciali che contengono contributi tecnici, rischia di aver l'effetto di non escludere nulla. Sarebbe necessario chiarire precisamente il concetto di “altri metodi” e la categoria dei “metodi non tecnici” andrebbe precisata con definizioni o esempi.

Considerando 13b

Nuovo

Testo emendamento 7

If the contribution to the state of the art relates solely to unpatentable matter, there can be no patentable invention irrespective of how the matter is presented in the claims. For example, the requirement for technical contribution cannot be circumvented merely by specifying technical means in the patent claims.

Posizione CEC: accettazione

Provides useful clarification.

Analisi

Si stabilisce per legge che la legge non può essere circuita. Ridondante ma la legge (EPC) è stata spesso circuita in passato per estendere la brevettabilità, quindi non si può ritenere inutile questo chiarimento.

Considerando 13c

Nuovo

Testo emendamento 8

Furthermore, an algorithm is inherently non-technical and therefore cannot constitute a technical invention. Nonetheless, a method involving the use of an algorithm might be patentable provided that the method is used to solve a technical problem. However, any patent granted for such a method would not monopolise the algorithm itself or its use in contexts not foreseen in the patent.

Posizione CEC: accettazione

Provides useful clarification.

Analisi

Lungi dall'essere una mera chiarificazione, questo testo permetterebbe la brevettazione di qualsiasi algoritmo matematico ben oltre gli stessi larghi e contestati limiti dell'EPO. Esso permette la brevettazione di soluzioni NON tecniche a problemi tecnici. La seconda parte è ridondante, in quanto i brevetti non ricoprono campi al di fuori della propria definizione.

Considerando 13d

Nuovo

Testo emendamento 9

The scope of the exclusive rights conferred by any patent are defined by the claims. Computer-implemented inventions must be claimed with reference to either a product such as a programmed apparatus, or to a process carried out in such an apparatus. Accordingly, where individual elements of software are used in contexts which do not involve the realisation of any validly claimed product or process, such use will not constitute patent infringement.

Posizione CEC: accettazione

Provides useful clarification.

Analisi

Una mera ridefinizione del campo di applicazione dei brevetti che si riferisce alle invenzioni implementate con l'ausilio di un elaboratore elettronico.

Considerando 14

Originale

The legal protection of computer-implemented inventions should not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent law. The rules of national patent law should remain the essential basis for the legal protection of computer-implemented inventions as adapted or added to in certain specific respects as set out in this Directive.

Testo emendamento 86

The legal protection of computer-implemented inventions does not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent law. The rules of national patent law remain the essential basis for the legal protection of computer-implemented inventions. This Directive simply clarifies the present legal position with a view to securing legal certainty, transparency, and clarity of the law and avoiding any drift towards the patentability of unpatentable methods such as trivial procedures and business methods.

Posizione CEC: rigetto

Most of the substance is already covered by recital 13a. The reference to "trivial" procedures etc. is unacceptable because this implies that the directive aims to change the threshold for inventive step (which it does not). Note that "trivial" does not mean the same as "non-technical"; a technical "innovation" can be trivial; while it is perfectly possible for a non-technical innovation to be non-trivial.

Analisi

Il commento di rigetto sembra suggerire che la commissione ritenga accettabili pratiche di brevetto per concetti banali, il cui unico contributo che qualifichi l'invenzione come brevettabile sia NON tecnico. Un esempio di tale brevetto è il ben noto "one-click" di Amazon.

Considerando 16

Originale

The competitive position of European industry in relation to its major trading partners would be improved if the current differences in the legal protection of computer-implemented inventions were eliminated and the legal situation was transparent.

Testo emendamento 11

The competitive position of European industry in relation to its major trading partners will be improved if the current differences in the legal protection of computer-implemented inventions are eliminated and the legal situation is transparent. With the present trend for traditional manufacturing industry to shift their operations to low-cost economies outside the European Union, the importance of intellectual property protection and in particular patent protection is self-evident.

Posizione CEC: accettazione

Useful additional wording.

Analisi

L'emendamento parte dall'assunzione che l'armonizzazione con legislazioni extraeuropee sia un vantaggio per l'Europa. È facile invece sostenere come l'assenza di brevetti software in Europa possa costituire un significativo vantaggio competitivo per le aziende europee, che possono brevettare nei mercati esteri (Usa e Giappone) attaccando "in casa" i propri avversari e restando immuni in Europa da contrattacchi.

È da notare come circa il 70% dei 30000 brevetti software rilasciati dall'EPO sono detenuti da aziende extraeuropee, molte delle quali, in virtù delle loro notevoli dimensioni, sarebbero avvantaggiate in una battaglia legale nei confronti di un'azienda europea.

Considerando 17

Originale

This Directive shall be without prejudice to the application of the competition rules, in particular Articles 81 and 82 of the Treaty.

Testo emendamento 12

This Directive should be without prejudice to the application of the competition rules, in particular Articles 81 and 82 of the Treaty.

Posizione CEC: accettazione

Amendment as to form only.

Analisi

Le interazioni della protezione brevettuale con il mercato del software avrebbero meritato un'analisi approfondita, come evidenziato dal recente studio della Federal Trade Commission statunitense, che mostra come i brevetti software danneggino seriamente la competizione e l'innovazione.

Considerando 18

Originale

Acts permitted under Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof relating to decompilation and interoperability, or the provisions concerning semiconductor topographies or trade marks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope of this Directive.

Testo emendamento 13

The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive shall not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular under the provisions thereof in respect of decompilation and interoperability. In particular, acts which, under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC, do not require authorisation of the rightholder with respect to the rightholder's copyrights in or pertaining to a computer program, and which, but for Articles 5 or 6 of Directive 91/250/EEC, would require such authorisation, shall not require authorisation of the rightholder with respect to the rightholder's patent rights in or pertaining to the computer program.

Posizione CEC: accettazione

Helpful additional clarification.

Analisi

Questo articolo afferma che non debba esistere alcuna norma specifica per garantire l'interoperabilità dei programmi.

Considerando 18 ter

Nuovo

Testo emendamento 75

At all events, the legislation of the Member States must ensure that patents contain innovations and involve an inventive step, so as to prevent inventions already in the public domain from being appropriated simply by being incorporated into a computer program.

Posizione CEC: rigetto

Substance already covered by Art 13a (amendment 85).

Analisi

Questo emendamento è superfluo e in più suggerisce indirettamente che i programmi per computer (as such) possono essere invenzioni.

Articolo 1

Originale

This Directive lays down rules for the patentability of computer-implemented inventions.

Emendamenti: nessun emendamento è stato approvato

Analisi

Il termine “computer-implemented invention”, la cui validità è sostenuta dall’ufficio brevetti europeo, è pensato per sostenere l’idea che si possano fare invenzioni implementate al computer. Esistono macchine, come telefoni cellulari, frigoriferi o macchine utensili, che contengono un computer al loro interno, ma ciò non le qualifica come “invenzioni implementate al calcolatore”. Tuttavia la definizione è stata talvolta usata per sostenere che senza questa direttiva sarebbe impossibile ottenere brevetti su macchine che utilizzano computer al loro interno.

Articolo 2(a)

Originale

“computer-implemented invention” means any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having one or more prima facie novel features which are realised wholly or partly by means of a computer program or computer programs;

Testo Emendamento 36/42/117

(a) “computer-implemented invention” means any invention in the sense of the European Patent Convention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having in its implementations one or more non-technical features which are realised wholly or partly by a computer program or computer programs, besides the technical features that any invention must contribute;

Posizione CEC: rigetto

(First part) It is not possible to incorporate part of the EPC into Community law in this way.

This is the first of a series of amendments which are self-consistent and which change the approach of the text from one which seeks how to clarify how the general principles of patent law are applied to computer-implemented inventions, to one which establishes a separate and distinct set of rules applicable in this area based on a particular set of definitions of what is “technical”.

The specific amendments in this article are not clear. An invention itself has scope and makes a “technical contribution”, but it is not clear what it means for an invention to have “in its implementations” non-technical features in addition to technical features.

Analisi

Lo scopo di questo emendamento è che la direttiva sia coerente con la Convenzione Europea sui Brevetti (EPC) e quindi non permetta la brevettazione del software in sé, degli algoritmi e dei metodi commerciali. La prima obiezione contesta il fatto che non si può includere una parte della Convenzione Europea sui Brevetti all’interno di una direttiva. Tuttavia l’emendamento non include una parte dell’EPC all’interno della direttiva ma ne fa solo un richiamo in modo che la direttiva stessa sia in armonia con la Convenzione e non in contrasto.

La seconda obiezione afferma che non è chiaro cosa voglia dire che un invenzione possa avere componenti "tecniche" e componenti "non-tecniche", ma è lo stesso articolo 4 come originalmente espresso dalla Commissione che introduce questo concetto: "The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the scope of the patent claim considered as a whole, elements of which may comprise both technical and non-technical features, and the state of the art".

Articolo 2(b)

Originale

"technical contribution" means a contribution to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the art.

Testo emendamento i69,107

(b) "technical contribution", also called "invention", means a contribution to the state of the art in technical field. The technical character of the contribution is one of the four requirements for patentability. Additionally, to deserve a patent, the technical contribution has to be new, non-obvious, and susceptible of industrial application. The use of natural forces to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical field. The processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field, even where technical devices are employed for such purposes.

Posizione CEC: rigetto

It is not correct to equate the "technical contribution" to an "invention". An invention makes a technical contribution but is not the same as a technical contribution. Moreover this definition is internally inconsistent as it states that being "non-obvious" is both a distinct criterion for patentability and an element of "technical contribution". The Commission's approach is to make a non-obvious "technical contribution" an essential component of "inventive step", not a distinct and separate criterion for patentability.

The reference to "natural forces" is based on an old and (now) rarely used test for patentability which was applied in a pre-EPC German case concerned with animal breeding techniques. Insofar as it has been interpreted in relation to data-processing, it was concluded that such processes are technical.

The exclusion per se of processing, handling and presentation of information from patentability would cover inventions in many fields which are unquestionably technical such as telephony, audio-visual equipment, etc. Such an arbitrary and broad provision is therefore unacceptable both as a matter of policy and from the perspective of compatibility with TRIPS.

Analisi

La direttiva utilizza ovunque il termine "contributo tecnico" senza mai definirlo, mentre gli emendamenti proposti servono a definire chiaramente di cosa si tratta. È da notare come l'EPO ha sinora ampiamente utilizzato il termine "tecnico" per ampliare il campo di brevettabilità delle invenzioni, estendendolo al software.

La commissione, rifiutandosi di definire questo fondamentale termine della direttiva, rinuncia al suo compito di chiarificare la materia, riducendolo dunque a giustificare le attuali prliche dell'EPO di brevettabilità del software.

Per quanto riguarda la terza obiezione, bisogna notare che la manipolazione dei dati non è un processo fisico, non può essere quindi una causa per impedire la brevettabilità di apparati telefonici o audiovisivi e simili che contengono invece elementi fisici. Inoltre, la manipolazione di informazione è un processo astratto e non un campo della tecnologia, per cui non ricade nell'ambito degli accordi TRIPS.

Articolo 2(ba)

Nuovo

Testo emendamento 55/97/108

(ba) “technical field” means an industrial application domain requiring the use of controllable forces of nature to achieve predictable results. “Technical” means “belonging to a technical field”. The use of forces of nature to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical domain. The production, handling, processing, distribution and presentation of information do not belong to a technical field, even when technical devices are employed for such purposes.

Posizione CEC: rigetto

Reference to “industrial” is linked to amendment 38 (Article 2(bb)). It is a separate criterion for patentability and should not be confused with “technical”. “Industrial applicability” is already a criterion for patentability, but it refers to the utility of an invention, not its technical (or otherwise) nature. Reference to controllable forces of nature: see comment on amendment 107/69 (Article 2(b)).

Analisi

Questo emendamento serve per chiarire il significato dei termini “tecnico” e “campo tecnico”, che non sono definiti altrove, e il cui significato è alla base di numerosi altri articoli, che ne fanno uso. La definizione data in questo emendamento è coerente con la definizione utilizzata in varie corti nazionali e in alcuni trattati sui brevetti (es: il Nordic Patent Treaty e le leggi sui brevetti di Polonia, Giappone, Taiwan e altri).

Il fatto che l'appartenenza al settore industriale sia uno dei criteri per la brevettabilità non ha alcuna influenza sul fatto che si definisca il termine “campo tecnico”; infatti questo non è uno dei criteri per la brevettabilità, non ci può essere quindi confusione, come sostiene la commissione, tra industriale, come criterio di brevettabilità, e tecnico come termine in se.

La mancanza di chiarezza su uno dei termini chiave della direttiva inficia gravemente uno degli obiettivi della direttiva, che è quello della certezza legale.

Articolo 2(bc)

Nuovo

Testo Emendamento 38/44/118

(bc) “industry” in the sense of patent law means “automated production of material goods”;

Posizione CEC: rigetto

“Industrial applicability” is already a criterion for patentability, but it refers to the use to which the invention is put, not its nature. Moreover, as a definition, this has no basis in general principles of patent law. For example, the references to “automated production” and “material goods” are far more restrictive than the current interpretation admits.

Analisi

La natura di una invenzione ne determina i possibili usi. Il fatto che l’“applicazione industriale” sia uno dei criteri per la brevettabilità non impedisce di definire cosa questo significhi nel campo delle “invenzioni implementate al calcolatore” che è il contesto della direttiva. L’emendamento in questione infatti ha lo scopo di evitare che l’uso ampio del termine “industriale” rischi di far ricadere l’“industria della musica” o

l' "industria dei servizi legali" nell'ambito degli accordi TRIPS.

Articolo 3

“Originale”

Member States shall ensure that a computer-implemented invention is considered to belong to a field of technology.

Testo emendamento 15: cancellazione

Posizione CEC: accettazione condizionata

According to the Commission, Article 3 as proposed was intended to ensure that computer-implemented inventions could not be denied patentability on the grounds that they do not belong to a field of technology, but rather that patentability would be assessed under the “inventive step” criterion. This follows the EPO decision in the Pensions Benefits case. However considerable concern has since been expressed that the incorporation of this as a provision in an article of the directive might lead to the result that inventive but non-technical methods (such as business methods) when implemented on a computer might be regarded as making a technical contribution. More generally, those groups opposed to any patentability at all for software inventions highlighted this article as demonstrating the alleged intention to allow patentability of “anything under the Sun”.

In view of these concerns the Commission was prepared to accept the deletion of the article. This change will introduce some flexibility for Courts and Patent Offices in the approach they take to patentability, but this agreement is conditional on the retention of other elements of the McCarthy report which were not approved by the Parliament, in particular Article 4 in conjunction with recital 12 which would have made clear that the correct approach to assessing “technical contribution” is as part of the determination of “inventive step”. It should be absolutely clear from (new article) 4a and recitals 12-13c that the mere fact that an invention involves use of a computer (and therefore lies in a technological field) does not necessarily imply that it makes a technical contribution.

Analisi

La cancellazione di questo articolo è opportuna, perché affermare che le invenzioni implementate al computer siano un campo della tecnologia implicherebbe che esse siano brevettabili secondo l'articolo 27 degli accordi TRIPS. Sarebbe quindi imposta la brevettazione di software in sé, metodi commerciali ed altro.

Non è chiaro in questo contesto il riferimento all'articolo 4a, se non per il fatto che esso contrasta con le motivazioni per l'accettazione della cancellazione dell'articolo 3.

Articolo 3a

Nuovo

Testo emendamento 45

Member states shall ensure that data processing is not considered to be a field of technology in the sense of patent law, and that innovations in the field of data processing are not considered to be inventions in the sense of patent law.

Posizione CEC: rigetto

Data processing is clearly a physical, technical process. This is not the same thing as saying that all innovation in the field of data processing is patentable. It depends on what the innovation does (does it make a technical contribution?) The production, handling, processing, distribution and presentation of data can clearly involve technical processes (although may not necessarily do so). See comment on amendment 107/69 (Article 2(b)).

Analisi

La manipolazione dei dati non è un processo fisico: una tale affermazione equivarrebbe a sostenere che qualunque elaborazione fatta da un calcolatore è un processo fisico e quindi tecnico.

Il termine "contributo tecnico" è utilizzato per giustificare la brevettabilità di software che manipola dati, il che equivale a dire qualunque programma, ciononostante si fa riferimento al rifiuto di definire cosa sia un "contributo tecnico" (art. 2b)

Articolo 4

Originale

Diviso in parti (1,2,3)

Articolo 4.1

Originale

Member States shall ensure that a computer-implemented invention is patentable on the condition that it is susceptible of industrial application, is new, and involves an inventive step.

Testo emendamento

In order to be patentable, a computer-implemented invention must be susceptible of industrial application and new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, a computer-implemented invention must make a technical contribution.

Posizione CEC: accettazione

A restatement in other words of what is already provided in the proposal.

Articolo 4.2

Originale

Member States shall ensure that it is a condition of involving an inventive step that a computer-implemented invention must make a technical contribution.

Testo emendamento

Member States shall ensure that a computer-implemented invention making a technical contribution constitutes a necessary condition of involving an inventive step.

Posizione CEC: accettazione

A restatement in other words of what is already provided in the proposal.

Analisi

Per “step inventivo” si intende la non ovvietà di una invenzione. Con questo emendamento che di fatto non cambia il significato del testo originale si afferma che lo “step inventivo” è un condizione per la brevettabilità. Un programma per elaboratore non è una invenzione secondo l’EPC però può essere non ovvio. Il risultato di questo articolo è di rendere mano chiari i requisiti di non ovvietà dell’invenzione. L’accettazione di questo emendamento va quindi contro uno degli obiettivi della direttiva: la chiarificazione di cosa sia o meno brevettabile.

Articolo 4.3

Originale

The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the scope of the patent claim considered as a whole, elements of which may comprise both technical and non-technical features, and the state of the art.

Testo Emendamento 100

3. The significant extent of the technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the technical elements included in the scope of the patent claim considered as a whole and the state of the art. Elements disclosed by the applicant for a patent over a period of six months before the date of the application shall not be considered to be part of the state of the art when assessing that particular claim.

Posizione CEC: rigetto

The scope of a patent claim must be determined by reference to all features. One cannot distinguish between technical and non-technical features beforehand, as the technical contribution is achieved (or not) by the invention as a whole. The “technical contribution” is not just the sum of the technical features.

Analisi

In questo articolo si specifica quali sono i componenti che danno adito ad un “contributo tecnico” e quindi ad un invenzione. L’articolo originale include sia elementi tecnici che non tecnici presi però come un insieme. Questo porta alla conclusione che una invenzione può essere concessa anche se i soli aspetti innovativi stanno negli elementi non tecnici. Questo articolo andrebbe corretto esplicitando che per costituire un contributo tecnico si devono valutare i soli elementi tecnici.

L’emendamento 100 affronta invece una questione indipendente che riguarda il periodo sul quale si verifica la novità di un elemento.

Articolo 4.3a

Nuovo

Testo emendamento 70

In determining whether a given computer-implemented invention makes a technical contribution, the following test shall be used: whether it constitutes a new teaching on cause-effect relations in the use of controllable forces of nature and has an industrial application in the strict sense of the expression, in terms of both method and result.

Posizione CEC: rigetto

Reference to controllable force of nature: see comment on amendment 107/69 (Article 2(b)).

Analisi

Come per altri emendamenti questo articolo aiuta a definire quali siano i termini per la brevettabilità delle cosiddette ‘invenzioni implementate mediante l’uso di elaboratore elettronico’. Il fatto che ci riferisca a forze controllabili della natura e all’applicazione industriale serve a definire il contesto in cui queste invenzioni sono considerate. La Commissione ritiene che alcuni termini siano poco usati, ma questo non è rilevante ai fini di giudicarne la validità. Il fatto che il ‘contributo tecnico’ venga preso in considerazione solo se applicabile industrialmente può essere considerato ridondante ma non errato.

Articolo 4a

Nuovo

Tsto emendamento 17

Exclusions from patentability

A computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable.

Posizione CEC: accettazione

(New article) 4a has been added. This should be read in conjunction with Recital 13a and provides clarification that the simple specification of technical means (eg the use of a computer) is not enough to imply the existence of a patentable invention. Something additional to data-processing is needed. Consistent with the directive as a whole, it is clear that what is needed is that the invention taken as a whole makes a ‘technical contribution’.

An example of a computer-implemented invention which does not make a technical contribution is a computer implementation of a business method. The method itself may be innovative and useful, but if the computer implementation is routine (in the sense that nothing more than the normal physical interactions between the program and the computer are involved), then the computer-implemented invention itself is not to be regarded as making a technical contribution. This conclusion is consistent with the fact that the exercise of the skill of the computer programmer (in devising the computer-implementation of the unpatentable method) is recognised by copyright protection and does not involve ‘inventive ingenuity’ for the purposes of patent law.

The article could be said to provide a negative definition of ‘technical contribution’, and therefore addresses concerns of those who have argued that the directive should provide a clearer idea of what this means.

Analisi

Questo articolo non aggiunge chiarezza al testo della direttiva. Piuttosto, esso introduce la nozione implicita che algoritmi e metodi commerciali sono brevettabili sotto certe condizioni che vanno ‘oltre le normali interazioni fisiche tra un programma e un computer, una rete o altro dispositivo programmabile’. Questa definizione è errata, perché un programma non ha interazioni fisiche con un computer.

Sostenere implicitamente che un metodo commerciale o un algoritmo matematico è qualcosa di fisico semplicemente perchè descritto in termini di istruzioni confonde il senso della direttiva.

Articolo 4c

Nuovo

Testo Emendamento 47/60

Member States shall ensure that computer-implemented solutions to technical problems are not considered to be patentable inventions merely because they improve efficiency in the use of resources within the data processing system.

Posizione CEC: rigetto

There is no guarantee that this exclusion will never cover technical subject-matter. For example, a computer-implemented solution that enables more data to be stored on a carrier or transmitted in a given time is prima facie technical, but might be caught by this exception.

Analisi

L'articolo si riferisce al contesto delle invenzioni implementate al calcolatore e serve ad evitare che un algoritmo possa essere brevettato semplicemente perchè permette di eseguire più velocemente l'elaborazione di un dato. Il rifiuto di questo articolo è giustificato dal timore che esso potrebbe riguardare altri campi, ma l'esemplificazione adottata riguarda un brevetto software puro (algoritmo di compressione).

Questo articolo non influenza invece vere invenzioni che utilizzano un calcolatore per ottenere una migliore efficienza di un apparato fisico, come per esempio un telefono cellulare, in quanto esso è limitato al contesto della manipolazione dei dati e non agli effetti fisici esterni.

Articolo 5

Originale

Member States shall ensure that a computer-implemented invention may be claimed as a product, that is as a programmed computer, a programmed computer network or other programmed apparatus, or as a process carried out by such a computer, computer network or apparatus through the execution of software.

Testo Emendamento 102/111

(a) Member States shall ensure that a computer-implemented invention may be claimed only as a product, that is as a programmed device, or as a technical production process.

Posizione CEC: rigetto

The reference to "technical production process" is inconsistent with general patent law, which recognised no such limitation on what may be claimed.

Analisi

Affermare che "invenzione implementata al computer", ovvero un programma, è brevettabile perchè viene eseguito su un computer significa che la brevettazione del software in se è ammessa. L'emendamento chiarifica che si può brevettare il complesso dell'apparato programmato e del programma, e non il programma in sé. Questo però apre la strada ai casi in cui il dispositivo programmato è un computer generico. L'emendamento è accettabile se si definisce chiaramente che lo "step inventivo" deve risiedere nell'apparato e non nel programma.

Articolo 5.1a

Nuovo

Testo emendamento 72

1a. Member States shall ensure that patent claims granted in respect of computer-implemented inventions include only the technical contribution which justifies the patent claim. A patent claim to a computer program, either on its own or on a carrier, shall not be allowed.

Posizione CEC: rigetto

It is a general requirement of patent law that the claims must encompass the invention and be based on the description. In particular, the claim must not encompass matter which is not within the ambit of the invention. It is not clear what this provision seeks to add, or how it seeks to interpret this general rule.

Analisi

L'emendamento è effettivamente non chiaro e mette in relazione erroneamente elementi dell'invenzione con elementi che non lo sono.

Articolo 5b

Nuovo

Testo emendamento 103/119

Member States shall ensure that the production, handling, processing, distribution and publication of information, in whatever form, can never constitute direct or indirect infringement of a patent, even when a technical apparatus is used for that purpose.

Posizione CEC: rigetto

Unjustifiable restriction on the ability to enforce a patent. It must be borne in mind that the exclusion applies to the enforcement of a patent which is validly granted within the terms of the directive. The exclusion would render worthless patents in many fields which are unquestionable technical such as telephony, audio-visual equipment, etc. This is therefore objectionable both as a matter of policy and from the perspective of TRIPS.

Analisi

L'emendamento serve per garantire che il diritto alla pubblicazione delle informazioni sia preservato e abbia precedenza sulla difesa di un brevetto. Il riferimento agli accordi TRIPS o ai brevetti su apparati telefonici e audiovisivi fatto dalla commissione è irrilevante, vedi analisi dell'Articolo 2 (b).

Articolo 5c

Nuovo

Testo emendamenti 104-1/120-1

(c) Member States shall ensure that the use of a computer program for purposes that do not belong to the scope of the patent cannot constitute a direct or indirect patent infringement.

Posizione CEC: rigetto

Not clear what this means. While an invention must have a purpose, the “scope” of a patent (as defined by the claims) does not necessarily encompass a “purpose”. However if this means that any use of a program that does not fall within the scope of a patent is not an infringement, then this is superfluous.

Analisi

L'emendamento sembra in effetti tautologico e ridondante.

Articolo 5d

Nuovo

Testo emendamenti 104-2/120-2

(d) Member States shall ensure that whenever a patent claim names features that imply the use of a computer program, a well-functioning and well documented reference implementation of such a program is published as part of the patent description without any restricting licensing terms.

Posizione CEC: rigetto

Whether a program listing is required for sufficiency of disclosure is a matter to be determined on a case-by-case basis. Often it is unnecessary and even unhelpful. Program listings used to be filed frequently, but the practice was discouraged because of the volume of material involved. Listings can run to hundreds of thousands of pages.

Analisi

Uno dei compiti primari dell'istituto del brevetto è quello di concedere un monopolio temporaneo in cambio della completa e dettagliata descrizione di ciò che è stato brevettato in modo che esso sia riproducibile. Il listato di un programma che sia parte di una invenzione è fondamentale per descrivere il funzionamento della stessa e per poterla in seguito riprodurre. La lunghezza di un listato non è un problema, vista l'efficienza degli odierni sistemi di archiviazione dati.

Articolo 6

Originale

Acts permitted under Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof relating to decompilation and interoperability, or the provisions concerning semiconductor topographies or trademarks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope of this Directive.

Testo emendamento 19

The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive shall not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular under the provisions thereof in respect of decompilation and interoperability.

Posizione CEC: accettazione

Helpful clarification.

Analisi

L'emendamento è una parafrasi del testo originale. I brevetti riguardano l'uso di un metodo brevettato, non il suo studio, mentre la direttiva 91/250/EEC semplicemente afferma che non si può impedire la decompilazione o il reverse engineering a scopo di studio. Questo articolo non è di nessuna utilità.

Articolo 6a

Nuovo

Testo emendamento

Member States shall ensure that, wherever the use of a patented technique is needed for a significant purpose such as ensuring conversion of the conventions used in two different computer systems or networks so as to allow communication and exchange of data content between them, such use is not considered to be a patent infringement.

Posizione CEC: rigetto

This introduces an extremely broad exception to infringement for any act which is done pursuant to a "significant purpose". This would empty most patents of their value (because their value could be said to derive from the "significance" of the use to which they are put). It goes much further than just a broad exception for interoperability, which in itself would be unacceptably broad without a safeguarding compatibility with TRIPS.

Analisi

Assente

Articolo 7

Originale

The Commission shall monitor the impact of computer-implemented inventions on innovation and competition, both within Europe and internationally, and on European businesses, including electronic commerce.

Testo emendamento 71

The Commission shall monitor the impact of computer-implemented inventions on innovation and competition, both within Europe and internationally, and on European businesses, especially small and medium-sized enterprises and the open source community, and electronic commerce.

The Commission shall examine the question of how to make patent protection more readily accessible to small and medium-sized enterprises and ways of assisting them with the costs of obtaining and enforcing patents, in particular through the creation of a defence fund and the introduction of special rules on legal costs.

It shall report on its findings to the European Parliament and the Council and present appropriate proposals for legislation without delay.

Posizione CEC: accettazione

A reasonable addition. (Note that Amendmet 71 on the order paper was voted in two parts, the second of which was not carried. This second part was not acceptable to the Commission, and Mr. Bolkestein's speaking note reflected the fact that the amendment as a whole was unacceptable.

Analisi

L'articolo non ha alcun effetto regolatorio, ma introduce il Fondo di Difesa, un istituto non utilizzato in nessun altro paese e la cui efficacia è discutibile, opinione espressa per bocca di un gruppo di prestigiosi economisti in una lettera al parlamento. Il motivo principale è che il fondo incoraggia l'uso aggressivo dei brevetti, aumentando la litigiosità delle aziende.

Articolo 8

Originale

The Commission shall report to the European Parliament and the Council by [DATE (three years from the date specified in Article 9(1))] at the latest on [...]

Emendamenti: 23, 24, 25, 26, 81, 89, 92, 93, 94

Testo emendamento 92

(b) whether the rules governing the term of the patent and the determination of the patentability requirements, and more specifically novelty, inventive step and the proper scope of claims, are adequate; and

Posizione CEC: accettazione condizionata a riformulazione

The Commission can accept an obligation to examine questions relating to the term of a patent in the report, but any change in the term, if considered desirable, would need to be pursued through international negotiations. We are not free to implement any such change on our own.

A suitable reformulation to paragraph (b) might be as follows:

whether the rules governing the term of the patent and the determination of the patentability requirements, and more specifically novelty, inventive step and the proper scope of claims, are adequate, and whether it would be desirable and legally possible having regard to the Community's international obligations to make modifications to such rules; and

Testo emendamento 23

(ca) whether difficulties have been experienced in respect of the relationship between the protection by patent of computer-implemented inventions and the protection by copyright of computer programs as provided for in Directive 91/250/EEC and whether any abuse of the patent system has occurred in relation to computer-implemented inventions;

Posizione CEC: accettazione

Acceptable addition to the matters on which the Commission must report.

Testo emendamento 24

(cb) whether it would be desirable and legally possible having regard to the Community's international obligations to introduce a 'grace period' in respect of elements of a patent application for any type of invention disclosed prior to the date of the application;

Posizione CEC: rigetto

Formally outside the scope of the Directive. The Commission is already actively looking at the question in any case.

Testo emendamento 25

(cc) the aspects in respect of which it may be necessary to prepare for a diplomatic conference to revise the Convention on the Grant of European Patents, also in the light of the advent of the Community patent;

Posizione CEC: rigetto

The reference to the Community patent is of indeterminate scope, and should be deleted.

Testo emendamento 26

(cd) how the requirements of this Directive have been taken into account in the practice of the European Patent Office and in its examination guidelines.

Posizione CEC: accettazione

Acceptable addition to the matters on which the Commission must report.

Testo emendamento 81

(ce) whether the powers delegated to the EPO are compatible with the need to harmonise Community legislation, and with the principles of transparency and accountability.

Posizione CEC: rigetto

Legally incorrect. There is no power delegated from the EU to the EPO. In any case, this is outside the scope of the directive.

Testo emendamento 89

(ca) the impact on the conversion of the conventions used in two different computer systems to allow communication and exchange of data

Posizione CEC: accettazione condizionata a riformulazione

Wording unclear. Suggested reformulation: "the impact of patents for computer-implemented inventions on the development and commercialisation of interoperable computer programs and systems".

Testo emendamento 93

(cg) whether the option outlined in the Directive concerning the use of a patented invention for the sole purpose of ensuring interoperability between two systems is adequate;

Posizione CEC: rigetto

No objection to reporting on interoperability (see comment above), but this particular amendment is consequential on an amendment to Art 6a (which we reject).

Testo emendamento 94

1a In this report the Commission shall justify why it believes an amendment of the Directive in question necessary or not and, if required, will list the points which it intends to propose an amendment to.

Posizione CEC: rigetto

Too prescriptive. The Commission will make a proposal if it deems it appropriate and will of course justify any action it proposes to take.

Analisi

Questo articolo non ha alcun effetto di regolazione, gli emendamenti proposti sono in parte interessanti.

Articolo 8a

Nuovo

Testo emendamento 27

In the light of the monitoring carried out pursuant to Article 7 and the report to be drawn up pursuant to Article 8, the Commission shall assess the impact of this Directive and, where necessary, submit proposals for amending legislation to the European Parliament and the Council.

Posizione CEC: accettazione

Not necessary, but could be accepted.

Analisi

Assente

Articolo 9.1.1

Originale

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than [DATE (last day of a month)]. They shall forthwith inform the Commission thereof.

Testo emendamento 28

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ...*. They shall forthwith inform the Commission thereof.

* Eighteen months after the entry into force of the Directive.

Posizione CEC: accettazione

Formal amendment.

Analisi

Assente