

IX CONVEGNO ANNUALE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"PROBLEMI ATTUALI DELLA PROPRIETÀ NEL DIRITTO COMMERCIALE"

Roma, 23-24 febbraio 2018

MARCO BELLIA

**La tutela dell'innovazione nel sistema finanziario.**

SOMMARIO: 1. Premessa. Dalla crisi finanziaria globale alla disciplina europea di controllo e di intervento sui prodotti finanziari complessi: esigenze "nuove" di tutela dell'innovazione nel sistema finanziario. - 2. La brevettabilità dei «business methods» nel sistema statunitense ed europeo. L'espressione «metodo commerciale» nei testi normativi, nella prassi degli Uffici Brevetti e nella dottrina giuridica. - 3. La brevettabilità dei «*business methods*» negli Stati Uniti d'America. Il quadro normativo. - 4. (Segue) La definizione del concetto di invenzione brevettabile nella giurisprudenza statunitense. - 5. (Segue) Osservazioni conclusive in merito al test affermato dalla Corte Suprema in *Alice*. - 6. La brevettabilità dei metodi commerciali nella disciplina italiana ed europea. Il quadro normativo. - 7. (Segue) L'interpretazione del divieto di brevettazione dei metodi commerciali *ex* Art. 52 EPC nella giurisprudenza europea. - 8. (Segue) Osservazioni conclusive alla luce della giurisprudenza in materia di invenzioni di software e della decisione dell'*Enlarged Board of Appeal* nel caso G-03/08. - 9. Prime conclusioni sulla brevettabilità di prodotti e metodi finanziari negli Stati Uniti ed in Europa. - 10. Riesame del problema e analisi in merito alla brevettabilità dei «*financial products*». Riflessioni critiche sul requisito del «carattere tecnico» nel sistema europeo alla luce di argomenti storici ed argomenti orientati alle conseguenze. - 11. Una lettura più semplice e neutra dell'Articolo 52 EPC fondata su argomenti letterali e sistematici. - 12. Metodi commerciali, prodotti finanziari e metodi finanziari. - 13. Conclusioni in merito ai «prodotti finanziari» come enti non riconducibili alla nozione di

«metodi commerciali» ai sensi del diritto dei brevetti europeo ed italiano. – 14. Un possibile inquadramento della categoria dei «prodotti finanziari» nel sistema brevettuale statunitense. – 15. Invenzioni di «prodotti finanziari» e necessità di valutare l’opportunità di tutela brevettuale su basi funzionali: rinvio.

1. *Premessa. Dalla crisi finanziaria globale alla disciplina europea di controllo e di intervento sui prodotti finanziari complessi: esigenze “nuove” di tutela dell’innovazione nel sistema finanziario.*

A seguito della recente crisi finanziaria globale<sup>1</sup>, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, ed in particolare negli Stati Uniti ed in Europa<sup>2</sup>, sono state avviate importanti opere di revisione legislativa per aggiornare il sistema delle regole che governano i moderni mercati

---

<sup>1</sup> La letteratura sulla crisi finanziaria è estremamente vasta: tra i documenti istituzionali, si v. per es. U.S. GOVERNMENT, *The Financial Crisis Inquiry Report*, 2011; CRMPG III, *Containing Systemic Risk: The Road to Reform*, 2008. Nella letteratura americana, una delle narrazioni più ricche ed accurate in merito alle dinamiche che hanno portato allo scatenarsi della crisi finanziaria è offerta da STIGLITZ, *Freefall, America, Free markets and the sinking of the world economy*, New York, 2010; in tema anche FERRAN-MOLONEY-HILL-COFFEE, *The regulatory aftermath of the global financial crisis*, Cambridge, 2012; TATOM (ed.), *Financial market regulation. Legislation and implications*, New York, 2011. Una sintetica rassegna di numerose letture sulla crisi si trova in LO, *Reading about the financial crisis: a 21-book review*, *Journal of Economic Literature*, 2012, 1, p. 151 ss.. Nella letteratura nazionale, si v. ex multis ONADO, *I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte*, Bari, 2009; SANTORO-TONELLI (a cura di), *La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive*, in Collana di studi “Pietro Rossi” della Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università di Siena, nuova serie, n. 35-36, Milano, 2012 (Vol. I) e 2013 (Vol. II); GUACCERO-MAUGERI (a cura di), *Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuovo diritto dell’economia* (Atti del convegno Università Europea di Roma e Università degli Studi Roma Tre del 16-17 dicembre 2011), in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 373, Milano, 2014.

<sup>2</sup> Per la disciplina americana cfr. ex multis ROMANO, *La riforma dei derivati OTC negli USA: dalle regole di Common law al Dodd Frank Act*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2013, 1; COFFEE JR., *The political economy of Dodd-Frank: why financial reform tends to be frustrated and systemic risk perpetuated*, 97 *Cornell L. Rev.* 1019 (2012); SCALCIONE, *The derivatives revolution, A trapped innovation and a blueprint for regulatory reform*, Alphen aan den Rijn, 2011. Per quanto riguarda le riforme europee, cfr. per es. FERRARINI-SAGUATO, *Reforming securities and derivatives trading in the EU: from EMIR to MIFIR*, in *J. of Corp. Law Studies*, 2013, 2, p. 319 ss.; MOLONEY, *Regulating the retail markets: law, policy and the financial crisis*, in 63 *Current legal problems* 375 (2010).

finanziari<sup>3</sup>. In primo luogo, si è attuata una significativa estensione del perimetro dei mercati regolati, favorendo la standardizzazione della contrattazione e la riduzione del rischio di credito attraverso meccanismi di *clearing* ed altri meccanismi di mitigazione del rischio<sup>4</sup>. In secondo luogo, l'efficienza dei mercati è oggi promossa attraverso meccanismi di piena *disclosure* delle transazioni in prodotti finanziari derivati<sup>5</sup>,

---

<sup>3</sup> La crisi finanziaria ha infatti imposto di rinnovare la riflessione su temi quali il ruolo del mercato, la sua disciplina generale, la comprensione del suo funzionamento e delle sue relative distorsioni, avviando una nuova analisi delle imperfezioni del mercato (c.d. *market failures*) che formalizzano l'inattendibilità di un approccio eccessivamente liberista e «denunciano l'inagibilità di un regime rimesso all'autodeterminazione dei protagonisti economici, salvo poi interrogarsi sul ruolo della concorrenza nel nuovo assetto regolamentato». Cfr. COOTER-MATTEI-MONATERI-PARDOLESI-ULEN, *Il mercato delle regole*, I vol., Bologna, 2006, p. 10. Una raccolta contenente alcuni articoli fondamentali sulla teoria del fallimento del mercato, nonché alcune critiche a tale teoria, è reperibile in COWEN-CRAMPTON, *Market failure or success*, Elgar, Northampton, 2002. Tra i classici della materia cfr. i saggi raccolti in COASE, *The firm, the market and the law*, The Un. of Chicago Press, 1988; CALABRESI, *The costs of accidents. A legal and economic analysis*, New Haven, 1970.

<sup>4</sup> Nell'Unione Europea, il nuovo assetto dei mercati è stato attuato mediante due fondamentali interventi normativi. Il primo intervento riguarda le nuove infrastrutture per lo scambio degli strumenti derivati OTC ed è stato realizzato con il Reg. EU 648/2012 del 4 luglio 2012, entrato in vigore il 16 agosto 2012 (*European Market Infrastructure Regulation*, o anche «Reg. EMIR»). Il secondo intervento normativo integra un'ampia revisione della disciplina degli strumenti finanziari, che era regolata dalla direttiva MiFID. Questo secondo intervento di riforma si articola a sua volta in due passaggi: il primo è stato attuato in una nuova direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (d'ora in poi anche «Dir. MiFID II»); il secondo è stato attuato nel Regolamento EU n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (d'ora in poi anche «Reg. MiFIR»).

<sup>5</sup> Infatti, affinché i mercati siano davvero efficienti è necessario che dai dati posseduti sia possibile elaborare informazioni utili a guidare le scelte degli operatori. In questo senso, i problemi di efficienza dei mercati possono essere ricondotti a due ordini di fattori: su un versante, assume rilievo la tipologia di informazione disponibile; sull'altro versante, poi, contano le caratteristiche degli investitori che partecipano al mercato. È chiaro infatti che «quanto più le informazioni sono pubblicamente disponibili – e quindi poco costose – e quanto più nel mercato sono presenti investitori professionali in grado di elaborarle e verificarle in modo efficiente, tanto più i prezzi tendono a riflettere completamente tutte le informazioni accessibili. Per contro, quanto più l'informazione è di difficile – e quindi costoso – reperimento e quanto più sono presenti investitori privi di specifica professionalità, tanto meno il mercato presenta efficienza informativa». Cfr. PERRONE, *Informazione al mercato e tutele dell'investitore*, Milano, 2003, p. 8. Come efficacemente sintetizzato da AVOGOULEAS, *The global financial crisis and the disclosure paradigm in european financial regulation: the case for reform*, 6 ECFLR 440 (2009), 447, le misure di *disclosure* dell'informazione sono ritenute le più importanti misure di regolazione dei mercati finanziari per sette ragioni: «(a) [disclosure] increases publicly

consentendo in questo modo anche una miglior comprensione delle reciproche esposizioni tra le parti di una transazione ed un miglior monitoraggio delle criticità di carattere sistemico<sup>6</sup>. Infine, in Europa la tutela dell'investitore è oggi promossa anche attraverso regole che, direttamente o indirettamente, guardano al prodotto<sup>7</sup>. Per esempio, soprattutto in relazione ai prodotti innovativi e complessi<sup>8</sup>, le nuove

---

*available information enabling market actors to make informed investment decisions, (b) it improves market efficiency: increased availability of information leads to better pricing of securities and of other financial instruments enhancing allocative efficiency, (c) it reduces the cost of information searches, which, when excessive, are pure social waste in zero sum securities markets; (d) it fosters fair, ethical, and competitive markets, as it obliterates (along with prohibitions of insider dealing) the information advantage that insiders enjoy over public investors in financial markets, (e) it may help market stability by containing market volatility that is usually caused by limited information regarding the merits or risks of financial products, (f) it promotes market discipline, and (g) it deters fraud».* Sull'argomento, l'Autore rimanda agli studi di COFFEE, *Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System*, 70 *Virginia Law Review* 717 (1984) e COX, *Insider Trading and Contracting: A Critical Response to the "Chicago School"*, *Duke Law Journal* 628, (1986); per alcune critiche che fanno riferimento sostanzialmente ai costi eccessivi di amministrazione di un sistema di disclosure, cfr. EASTERBROOK-FISCHEL, *Mandatory Disclosure and the Protection of Investors* 70 *Virginia Law Review* 669 (1984).

<sup>6</sup> Con l'espressione «*systemic risk*» si indica un rischio che ha a che fare direttamente con l'articolazione del sistema, con la sua caratteristica velocità nel diffondere le informazioni e con la sua capacità o incapacità di rispondere con stabilità ad eventi «shock». Una prima esposizione del concetto di rischio sistemico, si può reperire in ALLEN-GALE, *Systemic risk and regulation*, in CAREY-STULZ (ed.), *The risks of financial institutions*, Chicago, 2007, 341. Anche l'attività delle banche tradizionali pone dei rischi sistemici (*bank run*), ma esistono già regolazioni di carattere prudenziale a mitigare tali rischi. Per un primo inquadramento, nella letteratura italiana cfr. ONADO, *Economia e regolazione del sistema finanziario*, cit., p. 57 ss.. Il rischio sistemico del moderno sistema finanziario è un rischio strutturale in parte diverso e apparentemente maggiore rispetto a quello proprio del sistema bancario tradizionale: per una recente analisi del problema, anche alla luce della crisi finanziaria globale, si v. SCHWARCZ, *Systemic risk*, 97 *Geo. L. J.* 193 (2008), 204.

<sup>7</sup> Sul piano teorico, nel dibattito intorno alle misure normative da adottare per tutelare gli investitori dai rischi dei prodotti eccessivamente complessi, sono state ipotizzate tecniche di intervento *ex ante* quali la previsione di una autorizzazione per la commercializzazione di prodotti innovativi. Tuttavia, un approccio regolamentare del genere comporta sicuramente dei costi amministrativi molto alti, mentre, quanto agli effetti, potrebbe da un lato risultare troppo restrittivo della libertà degli operatori più prudenti e, dall'altro, rivelarsi eludibile e quindi inefficace rispetto ai fenomeni di *regulatory arbitrage*. Alcune riflessioni in questa direzione sono state offerte, nella letteratura americana, da POSNER-WEYL, *An FDA for financial innovation: applying the insurable interest doctrine to twenty-first-century financial markets*, in 107 *Nw. U. L. Rev.* 1307 (2013), ed OMAROVA, *License to deal: mandatory approval of complex financial products*, in 90 *Wash. U. L. Rev.* 63 (2012).

<sup>8</sup> In effetti secondo la letteratura economica il fenomeno dell'innovazione finanziaria e della relativa crescita della complessità nel sistema rappresenterebbero propriamente un

norme mirano a responsabilizzare gli intermediari, che sono chiamati al controllo di adeguatezza sia nella fase di strutturazione dei prodotti (*product governance*) sia nella fase di distribuzione dei prodotti (*suitability and appropriateness*). Nella medesima prospettiva si pongono, poi, altre forme di intervento *ex post* applicabili ai casi di diffusione di prodotti finanziari problematici (*product intervention*)<sup>9</sup>.

Le nuove regole che disciplinano la strutturazione e distribuzione dei prodotti finanziari rappresentano delle contromisure al fatto che

---

tratto caratteristico della crisi finanziaria del 2007-2008, che insieme al fattore della globalizzazione differenzerebbe la recente crisi, per esempio, dalla grande depressione del 1929-1933. In tal senso, per esempio, OMAROVA, *The new crisis for the new century: some observations on the "big-picture" lessons of the global financial crisis of 2008*, 13 *N.C. Banking Inst.* 157 (2009), 163 ss., ed ivi altri riferimenti.

<sup>9</sup> In particolare, la Dir. MiFID II prevede obblighi informativi a carico dell'intermediario e a favore del cliente (art. 24), specialmente in caso di potenziali conflitti di interesse (art. 23), ed introduce nuovi ed importanti requisiti di organizzazione interna per le imprese di investimento (art. 16). Tali obblighi organizzativi consistono nella applicazione di politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati, adempiano agli obblighi di informazione e correttezza imposti dalla Direttiva medesima. In questo modo, il legislatore europeo mira a garantire il buon operato degli intermediari sin dalla fase della loro organizzazione. Gli obblighi organizzativi a carico degli intermediari sono volti a tutelare gli investitori sia a livello della «produzione» degli strumenti finanziari, sia a livello della loro «distribuzione». Da un lato, infatti, gli obblighi sono posti a presidio della adeguatezza dei prodotti finanziari predisposti dall'impresa di investimento rispetto alle esigenze della clientela (c.d. *product governance*). Dall'altro, nel caso in cui i prodotti siano creati da operatori finanziari diversi rispetto all'intermediario che li propone alla clientela, gli obblighi organizzativi richiedono che l'intermediario abbia una buona conoscenza del prodotto da lui distribuito, cosicché sussistano i presupposti perché questi, in sede di consulenza, possa adempiere al proprio doveri di valutazione della capacità d'investimento del cliente e di adeguatezza del prodotto indicato (art. 25). In parallelo alle citate novità in tema di *product governance* introdotte dalla Direttiva, il Reg. MiFIR conferisce nuovi importanti poteri di c.d. «*product intervention*» ai regolatori Europei, ossia l'ESMA e l'Autorità Bancaria Europea (o «ABE»), per la vigilanza nelle aree di rispettiva competenza. Nel Titolo VII del Reg. MiFIR si stabilisce che, a certe condizioni, le Autorità possano esercitare, con effetto temporaneo o permanente, il potere di proibire o restringere la «commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche», nonché «di determinati depositi strutturati o di depositi strutturati aventi particolari caratteristiche specifiche». Cfr. E. AVGOULEAS, *Regulating financial innovation*, in N. MOLONEY, E. FERRAN, J. PAYNE (ed.), *The Oxford Handbook of Financial Regulation*, Oxford Un. Press, 2015, p. 659; M.E. SALERNO, *La tutela dell'investitore in strumenti finanziari nella MiFID II: problemi di enforcement della disciplina*, in M. MANCINI-A. PACIELLO-V. SANTORO-P. VALENSISE (a cura di), *Regole e Mercato*, Tomo I, Ed. Giappichelli, Torino, 2016, p. 427.

l'innovazione sia usata in modo strategico da parte dell'intermediario al fine di estrarre rendite di posizione<sup>10</sup>. L'utilizzo dell'innovazione finanziaria per ottenere un vantaggio concorrenziale ed una corrispondente rendita di posizione è un fenomeno conosciuto da molto tempo prima della crisi finanziaria<sup>11</sup>, ma è stato probabilmente un fenomeno sottostimato. L'estrazione di una rendita di posizione può avvenire mediante il ricorso ad almeno due distinte strategie. Una prima via consiste nell'accelerare artificialmente il ritmo dell'innovazione, realizzando una sorta di obsolescenza pianificata di breve periodo, indipendentemente da qualsiasi livello di domanda di prodotti nuovi nei mercati finanziari. La seconda via consiste nell'adottare la complessità come una componente normale del modello di *business*, in modo da favorire le asimmetrie informative tra intermediario ed investitore. Il crescente grado di complessità dei prodotti finanziari innovativi negli ultimi vent'anni è quindi spiegabile non tanto come risposta ad una genuina domanda di mercato, ma in ragione di incentivi propri della categoria degli intermediari. Allo stesso tempo, l'alto grado di complessità dei prodotti finanziari nuovi e l'alto tasso di avvicendamento dei prodotti finanziari complessi sono perfettamente spiegabili come due tattiche

---

<sup>10</sup> Cfr. AWREY, *Complexity, innovation and regulation of modern financial markets*, 2 *Harv. Bus. L. Rev.* 235 (2012). L'Autore invita a concentrare l'attenzione sulla categoria degli intermediari finanziari, che sono i principali innovatori, per comprendere anche quali siano i loro incentivi ad innovare. Nel fare ciò, in sostanza Awrey riprende e reinterpreta nella prospettiva degli incentivi soggettivi le categorie di funzioni dell'innovazione, di cui s'è dato conto nel paragrafo precedente. Egli identifica tre categorie di incentivo. In primo luogo, gli intermediari sarebbero portati ad innovare in risposta ad una effettiva domanda del mercato (*demand-side incentives*); in secondo luogo, gli intermediari finanziari potrebbero avere degli incentivi propri, come ad esempio il desiderio di mitigare gli oneri relativi a certe disposizioni regolatorie (*self-incentives*); infine, con le parole dell'Autore, gli intermediari avrebbero «*supply-side incentives to design and implement strategies with the intention of recreating the monopolistic conditions – usually afforded by the protection of intellectual property rights – which allow for the ongoing extraction of rents*». *Id.*, 263.

<sup>11</sup>

finanziarie per garantirsi un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, nell'ottica del c.d. «*first mover advantage*».

A questo riguardo, è interessante notare che il ricorso all'innovazione secondo programmi di rapida obsolescenza del prodotto ed il ricorso ad artificiosa complessità rappresentano delle tecniche competitive in parte spiegabili a causa dell'impossibilità di ricorrere ad altre forme di tutela della attività economica, come quelle offerte dai diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Già prima della recente crisi alcuni studi in tema di *supply-side incentives* e di *first- o early-mover advantages* si sono posti la questione della tutela giuridica dell'innovazione finanziaria<sup>12</sup>. In generale, tuttavia, secondo l'opinione comune si riteneva che nel settore finanziario i brevetti e le altre forme di protezione della proprietà intellettuale non servissero a stimolare l'innovazione, perché di fatto l'innovazione finanziaria non veniva scoraggiata dal rischio di imitazione e di «*free-riding*»<sup>13</sup>. Dopo la crisi finanziaria, questa posizione appare perlomeno discutibile. Se l'innovazione incessante e la complessità sono stati motivati da scopi diversi rispetto a quello di rispondere alla

---

<sup>12</sup> Per tutti si v. TUFANO, *Financial innovation and first-mover advantages*, cit., p. 214. Infatti, pur in assenza di diritti di privativa (ed al di fuori della tutela giuridica offerta dal segreto industriale), il soggetto innovatore gode (i) di vantaggi informativi circa la clientela rispetto ai propri concorrenti, (ii) dell'esistenza di *switching costs* che fungono da tutela naturale della posizione del soggetto *incumbent* e (iii) della riservatezza di informazioni, o *know-how*, non incorporate nel prodotto finanziario innovativo, e quindi non soggette a *reverse engineering*. Cfr. HERRERA-SCHROTH, *Profitable innovation without patent protection: the case of derivatives*, FAME (*Financial Asset Management and Engineering*) Research Paper No. 76 (2003), disponibile all'indirizzo <http://www.swissfinanceinstitute.ch/rp76.pdf>, e SCHROTH, *Innovation, differentiation, and choice of an underwriter: evidence from equity-linked securities*, in *Rev. Fin Studies*, 2006, 3, p. 1041 ss.

<sup>13</sup> Cfr. al riguardo BOLDRIN-LEVINE, *Against intellectual property*, Cambridge, 2008, p. 57, I quali commentano in questo modo gli effetti della decisione giurisprudenziale che ha dato il via alla brevettazione di «*financial innovation*» negli Stati Uniti: «*By this remarkable act of judicial activism, the courts extended government granted monopolies to thriving markets, such as those of financial securities, where innovation and competition had gone hand in hand for decades*». La decisione in questione è stata resa dalla U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit nel caso *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1352 (1998).

domanda del mercato, oggi le nuove regole a disciplina dei prodotti finanziari sembrano rendere molto più difficoltosa l'adozione di simili tecniche di sfruttamento. In questo modo, le nuove regole avranno un importante effetto sulle imprese finanziarie anche in relazione al modo di competere tra loro. Almeno in linea teorica, sembra ora venire meno l'idea che nel settore finanziario ogni forma di tutela degli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sia da considerare superflua.

È chiaro che qualsiasi forma di tutela giuridica dell'innovazione rappresenta in primo luogo ed in via diretta un meccanismo di tutela per le imprese che si occupano della strutturazione dei prodotti, e non una forma di tutela degli investitori. Tuttavia, i due aspetti sono tra loro intimamente legati. Al di là dei possibili profili di *over-regulation*, esiste infatti il rischio che la nuova disciplina di *product governance* a tutela degli investitori sia percepita come un peso da parte dell'industria finanziaria e sia attuata in modo meramente formale. Nella prospettiva di rendere non solo illecito, ma davvero superfluo il ricorso alla complessità ed alle strategie di obsolescenza pianificata orientate all'estrazione di rendite di posizione, un meccanismo di incentivo adeguato potrebbe consistere nel riconoscere tutela ai prodotti finanziari innovativi attraverso l'attribuzione di un diritto di esclusiva sul prodotto finanziario stesso, per esempio mediante il sistema brevettuale. Ancorché in via mediata e indiretta, l'assegnazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativamente ai prodotti finanziari potrebbe far affiorare quei costi impliciti che gli investitori subiscono per una scorretta valutazione del rischio dedotto in contratto, quando questo appare non comprensibile (o la relativa informazione eccessivamente costosa da elaborare: il che in larga parte è la stessa cosa) per via della complessità del prodotto stesso.

Le osservazioni svolte sopra non rappresentano la premessa alla tesi per cui, nell'attuale quadro normativo post crisi, sarebbe necessario o



opportuno incentivare il brevetto o un'altra forma di tutela proprietaria dei prodotti finanziari innovativi. D'altra parte, dalle premesse sopra illustrate derivano almeno tre conseguenze logiche: (i) la scelta di imputare la responsabilità agli intermediari che strutturano i prodotti finanziari, oltre che a quelli che li collocano sul mercato, comporta un innalzamento dei costi di sviluppo di nuovi prodotti; (ii) se i costi si alzano, nel tempo investire in ricerca è sostenibile solo se è possibile evitare l'imitazione da parte dei concorrenti; (iii) se i prodotti devono essere di relativamente ridotta complessità, evitare l'imitazione da parte dei concorrenti non è possibile attraverso forme di autotutela dell'innovazione, o tutela di fatto, e potrebbe quindi essere necessario cercare protezione attraverso forme di tutela giuridica.

In effetti, già prima della crisi finanziaria alcune imprese di investimento hanno cercato di brevettare dei prodotti finanziari. Per esempio, in un caso la domanda di brevetto aveva ad oggetto un procedimento per lo sviluppo di un prodotto finanziario (ABS), unitamente al prodotto risultante; e in un altro caso la domanda aveva ad oggetto un metodo per la valutazione della compatibilità di un prodotto finanziario con le vigenti disposizioni di legge in materia di mutui immobiliari. (In entrambi i casi si trattava di procedure sottoposte all'ufficio brevetti statunitense)<sup>14</sup>.

Prescindendo per un momento da valutazioni di efficienza e da considerazioni di politica del diritto dei brevetti, queste osservazioni generano una ulteriore domanda: *sono i prodotti finanziari suscettibili di ottenere tutela brevettuale in base al diritto dei brevetti vigente?* In questo

---

<sup>14</sup> Cfr. Patent application n. US2010325066, del 23 dicembre 2010, *Method for executing a single tranche synthetic ABS derivative transaction* (per BARCLAYS CAPITAL), già Patent application US2008154789, del 26 giugno 2008, per LEHMAN BROTHERS INC. La domanda è presa in considerazione in STRAUS-KLOPSCHINSKI, *Der Schutz von Geschäftsmethoden und andere patentrechtliche Fragestellungen im Lichte der aktuellen Finanzmarktkrise*, cit., p. 327 ss.

studio sostengo la tesi che l'interpretazione corretta della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo comporti una risposta positiva, sebbene l'interpretazione correntemente adottata dall'ufficio brevetti europeo delle regole di *patent eligibility* in materia di "metodi commerciali" sembri piuttosto presagire una risposta negativa (ma in giurisprudenza la questione non è stata affrontata direttamente in tema di prodotti finanziari). In estrema sintesi, la categoria dei prodotti finanziari non dovrebbe ritenersi appartenente a quella dei metodi commerciali non suscettibili di brevettazione ex Art. 52 EPC. L'idea che la brevettabilità debba essere esclusa perché il brevetto è uno strumento che riguarda il settore dell'industria, e non del commercio, oltre che di per sé contestabile, non è di ostacolo per la brevettabilità dei prodotti finanziari, che sono progettati, sviluppati e distribuiti in una filiera che ha ormai da tempo tutti i caratteri di una vera e propria industria, ancorché i prodotti da essa trattati non siano "materiali".

Alla luce delle considerazioni svolte sopra, ora che esiste un contesto economico e normativo in base al quale è ragionevole attendersi una crescente istanza di tutela dell'innovazione da parte dell'industria finanziaria, parrebbe necessario valutare se sia il caso o di vietare espressamente la brevettabilità dei prodotti finanziari oppure di approntare un sistema di tutela dell'innovazione finanziaria migliore rispetto a quello tradizionale, che sia più adatto alle specifiche esigenze del settore finanziario, ad esempio limitando la durata della tutela (normalmente ventennale) per ridurre le possibili distorsioni connesse all'attribuzione di diritti di monopolio di eccessiva durata. In altre parole, questo studio intende porre le basi per valutare se il ricorso a forme di tutela dell'innovazione attraverso l'assegnazione di diritti di proprietà industriale come il brevetto possa contribuire all'efficienza dei mercati e se, al fine di rendere ottimale tale contributo di efficienza, sia necessario

immaginare dei meccanismi di tutela specificamente tarati sulle peculiarità del sistema finanziario. A questo scopo, il primo passaggio che la logica impone è appunto quello di verificare la brevettabilità dei prodotti finanziari in base al diritto dei brevetti attualmente vigente.

2. *La brevettabilità dei «business methods» nel sistema statunitense ed europeo. L'espressione «metodo commerciale» nei testi normativi, nella prassi degli Uffici Brevetti e nella dottrina giuridica.*

In via introduttiva, è opportuno premettere che, nel diritto europeo, le invenzioni di metodi commerciali sono richiamate tra le categorie di enti che, almeno a certe condizioni, non sono suscettibili di ottenere tutela brevettuale, in base a quanto disposto dall'Articolo 52 della Convenzione di Monaco.

Nel diritto statunitense, la loro brevettabilità è ammessa in un maggior numero di casi, ma è comunque oggetto di ampio dibattito. Al riguardo, va preliminarmente constatato che non esistono definizioni legislative nel sistema europeo <sup>(15)</sup>. Negli Stati Uniti, una definizione di «*business methods*» è fornita dal § 321 del Patent Act, introdotto con la recente riforma entrata in vigore il 16 marzo 2013 ed intitolato «*Post-grant review*». Tale articolo introduce un sistema amministrativo di revisione continua della validità dei brevetti di metodi commerciali. Sotto l'etichetta di «*Covered business method patents*» sono presi in considerazione esattamente i metodi attinenti al settore finanziario: «*The term 'covered*

---

<sup>15</sup> Una nozione di «metodo commerciale» costruita in base a indicazioni normative diverse da quelle relative al contesto brevettuale – come ad esempio quelle dell'articolo 2195 c.c. (che contempla tra le «attività commerciali»: «1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti) in contrapposizione a quelle dell'articolo 2135, comma 2, cod. civ. (che indica come «agricole» le attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse») – risulterebbe evidentemente troppo ampia e, in tal modo, chiaramente non corrispondente al senso con cui tale locuzione è impiegata nel diritto dei brevetti.

*business method patent' means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions»* (16). In prima approssimazione, quindi, si può dire che con invenzione di metodo commerciale si intende, in generale, un'invenzione attinente al settore delle attività economiche, in contrapposizione a quelle attinenti al settore delle attività industriali. In particolare, poi, nel concetto di metodo commerciale come invenzione attinente al settore delle attività economiche andrebbero ricomprese anche le innovazioni del settore finanziario.

Anche la prassi degli Uffici Brevetti risulta indicativa. L'ufficio americano (USPTO) colloca le invenzioni di metodi commerciali nella «Class 705» (*Data Processing: financial, business practice, management, or cost/price determination*), la quale è a sua volta suddivisa in varie categorie e sottocategorie (17). L'ufficio brevetti europeo (EPO), invece, classifica oggi le invenzioni secondo lo schema della International Patent Classification (IPC) e colloca le invenzioni relative ai metodi commerciali nella categoria «G06Q» (18).

Tale categoria è poi suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

*G06Q 10/00 – Administration; Management;*

*G06Q 20/00 – Payment architectures, schemes or protocols;*

*G06Q 30/00 – Commerce, e.g. shopping or e-commerce;*

---

<sup>16</sup> Cfr. 35 U.S. Code, § 321, «Post-grant review».

<sup>17</sup> Tutti i dati sono disponibili all'indirizzo internet <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/>.

<sup>18</sup> «Data processing system and methods, specially for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes; system and methods for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes, not otherwise provided for».

G06Q 40/00 – Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes;

G06Q 50/00 – Systems or methods specially adapted for a specific business sector, e.g. utilities or tourism;

G06Q 90/00 – Systems or methods specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes, not involving significant data processing.

La sottocategoria G06Q 40/00 è poi a sua volta suddivisa come segue:

G06Q 40/02 – Banking, e.g. interest calculation, credit approval, mortgages, home banking or on-line banking;

G06Q 40/04 – Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange;

G06Q 40/06 – Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management;

G06Q 40/08 – Insurance, e.g. risk analysis or pensions.

Insomma, è piuttosto evidente che, in ambito brevettuale, quando si fa uso dell'espressione «metodi commerciali» si fa uso di una categoria molto ampia ed eterogenea. Per quel che rileva ai fini della presente indagine, la prassi degli uffici brevetti informa che all'interno del concetto di «*business method*» si ricomprende di solito anche quello delle attività del settore finanziario.

In via introduttiva, inoltre, è utile notare che la categoria di «*business methods*» che è stata maggiormente oggetto di domande di brevetto è quella dei metodi commerciali implementati tramite sistemi informatici (c.d. «*computer implemented inventions*» o anche «*e-business methods*»). Studi monografici dedicati a questa specifica classe di invenzioni sono presenti ad esempio nella dottrina statunitense <sup>(19)</sup>,

---

<sup>19</sup> Cfr. ROSENBERG-APLEY, *Business methods and software patents*, Oxford Un. Press, 2012.

tedesca <sup>(20)</sup> ed anche svizzera <sup>(21)</sup>. Un serio approfondimento circa la brevettabilità delle invenzioni del settore finanziario non è invece ancora stato affrontato. Soltanto una recente dissertazione in lingua tedesca di una ricercatrice italiana del Max Planck Institut di Monaco di Baviera tocca questo tema in maniera specifica, ancorché parziale. In tale studio monografico pubblicato nel 2011 è affrontato il tema della brevettazione dei metodi commerciali attraverso una analisi trasversale di alcuni settori dei servizi (*Dienstleistungsindustrie*), riconducibili, in termini più generali, al settore «terziario» <sup>(22)</sup>. I settori considerati sono *a)* quello della attività economiche in senso stretto, come ad esempio quello del marketing (*Business-Dienstleistungen*), *b)* il settore della logistica, *c)* il settore dei servizi assicurativi e, come anticipato, *d)* il settore finanziario <sup>(23)</sup>. Ai metodi commerciali del settore finanziario tale studio riconduce *(i)* i sistemi di pagamento elettronico (come quelli dell'Apple Store), *(ii)* i sistemi di *online-banking* e, soprattutto, per quel che qui rileva, *(iii)* gli strumenti finanziari derivati <sup>(24)</sup>. In relazione a quest'ultima categoria, al fine di fornire un esempio applicativo, l'Autrice dà anche conto dell'esistenza di una domanda di brevetto americana su un prodotto finanziario <sup>(25)</sup>. Tale ricerca ha una prospettiva d'indagine davvero molto ampia. Essa è dedicata in generale al problema della tutela brevettuale nel settore dei servizi e, esattamente per questa ragione, manca un

---

<sup>20</sup> Cfr. NTOUVAS, *Patentierbarkeit computerimplementierter Geschäftsmethoden*, Hamburg, 2010; VENDT, *Die Patentierbarkeit internetbasierter Geschäftsmethoden*, Frankfurt am Main, 2005.

<sup>21</sup> Cfr. AEBI, *Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden*, Bern-Stuttgart-Wien, 2006.

<sup>22</sup> Cfr. MOGLIA, *Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden*, München, 2011.

<sup>23</sup> *Id.*, p. 64-110.

<sup>24</sup> *Id.*, p. 81-85.

<sup>25</sup> Cfr. Patent application n. US2010325066, del 23 dicembre 2010, *Method for executing a single tranche synthetic ABS derivative transaction* (per BARCLAYS CAPITAL), già Patent application US2008154789, del 26 giugno 2008, per LEHMAN BROTHERS INC. Peraltro, la domanda è la stessa presa in considerazione STRAUS-KLOPSCHINSKI, *Der Schutz von Geschäftsmethoden und andere patentrechtliche Fragestellungen im Lichte der aktuellen Finanzmarktkrise*, cit., p. 327 ss..

approfondimento specifico del tema della tutela dell'innovazione nel settore finanziario. Le osservazioni in esso offerte sono estremamente interessanti soprattutto rispetto al settore della logistica e del marketing, rispetto ai quali si dimostra in maniera convincente l'esistenza di una rilevante istanza di tutela, essendo ormai il settore «terziario», e non più l'industria, la componente di maggior peso nel PIL di quasi tutti i Paesi avanzati. Ma rispetto al settore finanziario c'è sicuramente ragione di svolgere una ulteriore ed autonoma riflessione.

Uno studio un poco più risalente, ma parimenti interessante perché in un certo senso complementare a quello appena citato, affronta il tema della tutela dei metodi commerciali dalla diversa prospettiva della tutela concorrenziale, prendendo quindi in considerazione non tanto la tutela brevettuale, che è assunta solo come termine di paragone, quanto piuttosto i profili di tutela offerti dal diritto d'autore, dal diritto dei segni distintivi, e soprattutto dalla disciplina della concorrenza sleale, cui l'Autore dedica la maggior attenzione (26). Al di là dei risultati raggiunti, è interessante rilevare che in questo studio il concetto di metodo commerciale (*Geschäftsmethode*) viene definito come «*eine Strategie im Wirtschaftsverkehr, um den Erfolg eines Unternehmens (positiv) zu beeinflussen*» (27). Dopo aver offerto tale definizione, vengono differenziati i metodi commerciali dalla (i) pubblicità, (ii) dal *know-how* e – soprattutto – (iii) dai prodotti dell'attività d'impresa. Secondo l'Autore, infatti, un metodo si differenzia da un prodotto essenzialmente perché il primo è incorporeo, mentre il secondo ha una sua materialità (28).

---

<sup>26</sup> Cfr. LAAS, *Der wettbewerbsrechtliche Schutz von Geschäftsmethoden*, München, 2004.

<sup>27</sup> *Id.*, 4.

<sup>28</sup> «Das Produkt ist zudem körperlich, während die Geschäftsmethode als Verfahren keine körperlich Form aufweist». *Id.* 6.

La frase è estrapolata da questo passo: «Von dem Produkt eines Unternehmens unterscheidet sich eine Geschäftsmethoden dadurch, dass diese in der Regel nur einen unselbständigen unterstützenden Beitrag z.B. beim Absatz des Produkts leistet. Das Produkt ist zudem körperlich,

Da un certo punto di vista, il concetto di metodo commerciale adottato nella prospettiva del primo studio è divergente rispetto a quello adottato nel secondo. Nel primo caso si considerano i *prodotti* finanziari come *metodi*; nel secondo si distinguono i *metodi* dai *prodotti*. Non c'è dubbio che questa divergenza sia facilmente spiegabile con il fatto che, nel primo caso, si considerano i prodotti finanziari come metodi in quanto essi sono immateriali, mentre nel secondo caso ci si riferisce ai prodotti materiali e li si pone in contrasto con il concetto di «strategia», che è alla base del concetto di metodo commerciale adottato nel secondo studio.

Ad ogni modo, è bene segnalare sin d'ora l'esistenza di questa apparente o reale contrapposizione tra metodi e prodotti, perché essa è spiegabile non solo in base al criterio della materialità, ma – come si vedrà nel prosieguo dell'analisi – essa è spiegabile anche in modo diverso e può offrire una soluzione decisiva per la migliore interpretazione delle regole in materia di brevetti di metodi commerciali.

### 3. *La brevettabilità dei «business methods» negli Stati Uniti d'America. Il quadro normativo.*

Dal momento che la gran parte delle domande di brevetto in materia finanziaria risultano depositate negli Stati Uniti, è interessante incominciare la trattazione con alcuni cenni al diritto dei brevetti statunitense, in modo da capire se le ragioni di tale fenomeno (e dell'assenza di simili domande nel sistema europeo) possano risiedere, come è lecito aspettarsi, nel carattere più aperto della disciplina

---

*während die Geschäftsmethode als Verfahren keine körperlich Form aufweist. Diese scheinbar klare Grenzziehung zum Produkt ist zwar bei Dienstleistungen nicht immer exakt möglich, weil diese ebenfalls unkörperlich sind. Ein Unterschied dürfte aber den-noch bestehen: Grundsätzlich dürften für die Kaufentscheidung eines Kunden Geschäftsmethoden beim Vergleich der Waren bzw. Dienstleistungen, die von verschiedenen Unternehmen angeboten werden, eher von untergeordneter Bedeutung sein. Jedenfalls ist es nicht denknotwendig, dass der Kunde von der Existenz der Geschäftsmethode Kenntnis erlangt».*



brevettuale americana. Inoltre, proprio negli Stati Uniti il problema della brevettabilità dei *business methods* è stato oggetto di un recentissimo dibattito, che nell'ottobre 2013 ha addirittura indotto la Corte Suprema ad accogliere un *writ of certiorari* in relazione ad una vertenza sulla brevettabilità di un metodo commerciale, e per la precisione di un metodo finanziario implementato tramite computer. Il caso in questione, *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, si è poi concluso con una recentissima pronuncia della Suprema Corte, resa in data 19 giugno 2014<sup>(29)</sup>. Si può quindi ritenere che gli orientamenti statunitensi siano nel panorama internazionale i più all'avanguardia ed i più adatti a servire da pietra di paragone per l'analisi del diritto dei brevetti nazionale ed europeo. Qui di seguito, quindi, si forniranno alcuni cenni riguardo al vigente quadro normativo ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali americani.

La disciplina brevettuale americana è di fonte federale e sin dal 1952 è codificata come Titolo 35 del United States Code, anche indicato come «Patent Act»<sup>(30)</sup>. Tale normativa definisce il concetto di invenzione brevettabile (§ 101), dispone le condizioni di brevettabilità, ossia utilità (§ 101), novità (§ 102) e non ovvietà (§ 103), stabilisce le regole operative per l'ottenimento del titolo, tra le quali rileva in particolare quanto disposto con riguardo a descrizione e rivendicazioni (§ 112), e definisce i caratteri della tutela concessa al titolo brevettuale (§ 154).

Con riguardo alla definizione del concetto di invenzione brevettabile, la norma fondamentale è espressa dal § 101: « *Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor,*

---

<sup>29</sup> Cfr. *Alice Corporation v. CLS Bank International*, 573 U.S: \_\_ (2014).

<sup>30</sup> L'intera disciplina è contenuta in U.S. Code, Title 35, §§ 101-390.

*subject to the conditions and requirements of this title »* <sup>(31)</sup>. Questa disposizione definisce la nozione di invenzione brevettabile per esemplificazione, e non indica alcuna categoria di enti di per sé non brevettabili. Anche l'interpretazione di questa regola è andata tradizionalmente nel senso di garantire la massima tutela brevettuale ad ogni tipologia di trovato. Sebbene la giurisprudenza abbia in via interpretativa limitato in qualche misura l'estensione del dominio del brevettabile, il principio di fondo del sistema brevettuale americano è stato per molti anni espresso dal motto, ripetuto non solo nei libri di testo statunitensi ma anche dalle Corti in varie occasioni, che deve ritenersi suscettibile di brevettazione (o «*patent eligible*») «*anything under the sun that is made by man*» <sup>(32)</sup>.

Il problema della c.d. *patent eligibility* emerge in modo critico solo per i trovati tipologicamente nuovi, per i quali è lecito domandarsi se il sistema brevettuale debba ritenersi il meccanismo di tutela più opportuno ad incentivare l'innovazione, in applicazione e nel rispetto dell'art. 1, Sec. 8, della Costituzione statunitense, che espressamente assegna al Congresso la competenza a promuovere «*the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*» <sup>(33)</sup>. I settori nuovi in qualche modo interessati dal dibattito sulla opportunità di incentivare l'innovazione mediante il sistema brevettuale sono stati in particolare quelli della

---

<sup>31</sup> È opportuno segnalare poi che il § 100 definisce i termini «invenzione» e «processo»: «*When used in this title unless the context otherwise indicates – (a) The term “invention” means invention or discovery. (b) The term “process” means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.*».

<sup>32</sup> Cfr. *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 189-202 USPQ, 6 (1981).

<sup>33</sup> U.S. Constitution, Article 1, § 8: «*The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States: [...] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.*».

microbiologia<sup>(34)</sup>, delle biotecnologie, sia per il genoma animale<sup>(35)</sup> che umano<sup>(36)</sup>, il settore dei metodi diagnostici e terapeutici<sup>(37)</sup>, quello del software<sup>(38)</sup> e quello dei «*business methods*»<sup>(39)</sup>.

#### 4. (Segue) *La definizione del concetto di invenzione brevettabile nella giurisprudenza statunitense.*

La definizione del concetto di invenzione brevettabile e quindi la questione di *patent eligibility* è stata affrontata dalla Corte Suprema in alcuni decisioni fondamentali. Attraverso tali famose pronunce, la giurisprudenza statunitense ha costruito in via interpretativa alcuni limiti al concetto di invenzione brevettabile, da cui rimarrebbero escluse tre categorie di trovati:

- a) «*laws of nature*»<sup>(40)</sup>;
- b) «*natural phenomena*»<sup>(41)</sup>;

---

<sup>34</sup> Cfr. in particolare *Funk Bros Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948); *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, (1980);

<sup>35</sup> *In Re Roslin Institute (Edinburgh)*, No. 2013-1407 (Fed. Cir. May 8, 2014), relativamente alla brevettazione della famosa pecora Dolly, ha negato la suscettibilità del clonato e dei geni clonati ad ottenere tutela brevettuale.

<sup>36</sup> *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics*, 133 S. Ct. 2107 (2013), in cui la Corte suprema ha stabilito che non sono brevettabili solo i geni meramente isolati ed identici a quelli esistenti in natura, non anche geni modificati, ad esempio per resistere ad una patologia.

<sup>37</sup> *Mayo v. Prometheus*, 132 S. Ct. 1289 (2012).

<sup>38</sup> In materia di programmi per elaboratore la Corte si è espresso in tre pronunce fondamentali: *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, (1972); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, (1981).

<sup>39</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010); *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. \_\_ (2014).

<sup>40</sup> Nel caso *Mayo v. Prometheus* del 2012, la Corte Suprema si è pronunciata su un brevetto relativo ai regimi di dosaggio ed al metodo di misurazione degli effetti di un farmaco, ritenendo che tale invenzione non fosse brevettabile, in quanto consistente nella mera applicazione di una «*law of nature*».

<sup>41</sup> Nel caso *Diamond v. Chakrabarty* del 1980, la Suprema Corte ha affrontato il tema della brevettabilità di organismi geneticamente modificati, nel campo delle biotecnologie. Molto sinteticamente, l'invenzione consisteva in un batterio creato artificialmente ed in grado di consumare petrolio; esso sarebbe quindi stato utilizzabile per sanare eventuali e dannose fuoriuscite di combustibile nell'ambiente. In particolare, la discussione verteva non sulla rivendicazione del metodo, mediante il batterio, ma sulla rivendicazione del

c) «*abstract ideas*» (42).

Anche la categoria dei «*business methods*» è stata espressamente oggetto di questo dibattito. I metodi per attività economiche, o idee di business, infatti, possono apparire facilmente come semplici espressioni di idee astratte ed, in quanto tali, essere ritenute inidonee ad ottenere tutela brevettuale. Il problema della brevettabilità dei metodi commerciali è stato affrontato sia dalle Corti d'appello del Federal Circuit in sede di merito (43) che dalla Corte Suprema (44).

---

batterio in sé: era opinione comune, infatti, che la materia vivente non fosse suscettibile di brevettazione. La Corte analizzò la questione ed affermò la brevettabilità del microrganismo in base ad una costruzione ampia del termine «*manufacture*» e dell'espressione «*composition of matter*» di cui al § 101.

<sup>42</sup> Nel caso *Gottschalk v. Benson* del 1972, la Suprema Corte ha affrontato il tema della brevettabilità di un software, descritto come un «processo» per la conversione di informazioni numeriche (espresse con linguaggio «*binary-coded decimal*» (BCD), a quel tempo normalmente impiegato negli elettrodomestici digitali) in linguaggio binario leggibile da computer generici. Il problema centrale riguardava l'eccessiva astrattezza delle rivendicazioni, che sostanzialmente miravano alla brevettabilità di una idea astratta. Dal momento che la formula matematica impiegata nel metodo sostanzialmente non aveva altra applicazione pratica che quella rivendicata in connessione al trovato nel settore informatico, il brevetto avrebbe costituito un diritto di privativa sull'algoritmo in sé. La Corte ha quindi negato la brevettabilità di un processo astratto, inteso come un processo che non conduce alla «*transformation and reduction of an article "to a different state or thing"*».

Il caso *Parker v. Flook* del 1978 riguardava la domanda di brevetto per un sistema di attivazione di un allarme in funzione della variazione di altri parametri inseriti nel sistema. La Corte Suprema si è espressa in senso contrario alla brevettabilità di detto sistema, ritenendo che un'invenzione che prende le mosse da un algoritmo (in sé non brevettabile) è brevettabile solo se la sua attuazione è nuova e non ovvia.

Nel caso *Diamond v. Diehr* del 1981, la Corte Suprema ha affrontato nuovamente il tema della brevettabilità di un software riguardo ad un processo di vulcanizzazione della gomma, con misurazione costante dei tempi e apertura automatizzata di una pressa. L'Ufficio brevetti statunitense aveva ritenuto, citando la decisione *Benson*, che la domanda riguardasse enti non brevettabili in quanto «*nonstatutory subject matter*». La Corte ha tuttavia ritenuto che l'esistenza di un risultato pratico dimostrasse che l'invenzione riguardava semplicemente un processo di lavorazione della gomma, sicuramente brevettabile, e non invece un tentativo di brevettare una formula matematica dal carattere «astratto».

<sup>43</sup> Cfr. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1352 (1998); *AT & T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352, 1357 (1999); *In re Bilski*, 545 F.3d 943,959-960 (*en banc*).

<sup>44</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010); *Alice Corporation v. CLS Bank International*, 573 U.S. \_\_\_ (2014).

La prima pronuncia rilevante fu resa dalla Court of Appeal in relazione al caso *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group* e risale al 1998. La vertenza riguardava una domanda di brevetto avente ad oggetto un sistema per la gestione di un servizio finanziario di configurazione di portafoglio, comprensivo di un processore computerizzato per l'analisi dei dati ed un metodo per l'esecuzione di servizi di gestione e contabilità di *mutual fund* <sup>(45)</sup>. Seguendo quanto disposto dalla Corte Suprema nel precedente caso *Diehr*, la Corte ritenne che l'invenzione fosse suscettibile di brevettazione, in quanto non astratta: «*the transformation of data, representing discrete dollar amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm, formula or calculation, because it produces "a useful, concrete and tangible result"- a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades*» <sup>(46)</sup>. La Corte colse anche l'occasione per affermare l'infondatezza dell'orientamento che riteneva la categoria dei metodi commerciali non suscettibile di brevettabilità: «*We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest. Since its inception, the "business method" exception has merely represented the application of some general, but no longer applicable legal principle, perhaps arising out of the "requirement for invention"- which was eliminated by § 103. Since the 1952 Patent Act, business methods have been, and should have been,*

---

<sup>45</sup> Il brevetto oggetto della lite è il n. U.S. 5193056.

<sup>46</sup> Cfr. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1352 (1998), p. 1373. La pronuncia riprende quanto affermato nel precedente *In re Appalate*, 33 F3d 1524 (1994), p. 1544: «*this is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an "abstract idea", but rather a specific machine to produce a useful, concrete and tangible result*».

*subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method»* (47).

L'anno seguente, la Court of Appeal applicò i principi espressi in *State Street* in un altro caso, relativo ad una domanda di brevetto avente ad oggetto un metodo di fatturazione nel settore della telefonia. Nel caso *AT & T Corp. v. Excel Communications* (48), l'oggetto della domanda era infatti un sistema automatizzato per il calcolo e la fatturazione delle chiamate telefoniche interurbane. Il metodo concerneva di fatto soltanto la gestione di informazioni, in modo tale da consentire di riconoscere, ad esempio, se il soggetto chiamante ed il soggetto chiamato fossero clienti della medesima compagnia telefonica. L'utilità del metodo risiedeva nella possibilità, per esempio, di applicare una tariffa agevolata a queste categorie di soggetti. Anche tale risultato venne considerato non astratto, o «utile» (*useful*), nel senso espresso nella decisione *State Street*, e pertanto suscettibile di brevettazione.

Il nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia di metodi commerciali diede avvio ad un certo incremento delle domande di brevetto concernenti l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, così come di domande per sistemi di vendita, di contabilità, ed in materia fiscale (49). Questa tendenza di crescita ha alimentato il dibattito sull'opportunità di ammettere la brevettabilità delle invenzioni nei settori «commerciali»: molti accademici e molti operatori del sistema dei brevetti, infatti, hanno messo in dubbio che il nuovo orientamento giurisprudenziale potesse

---

<sup>47</sup> *State Street Bank, cit.*, p. 1375. Rispetto a tale definizione, secondo le vecchie *Guidelines* del USPTO (ora modificate in virtù dei nuovi orientamenti giurisprudenziali di cui si darà conto fra poco), «utile» è considerato ciò che è specifico, sostanziale e credibile; «concreto» ciò che è replicabile; «tangibile» ciò che è di pratica applicazione e, dunque, non astratto.

<sup>48</sup> *AT & T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352, 1357 (1999).

<sup>49</sup> Una indagine sulle conseguenze del nuovo orientamento giurisprudenziale è offerta da LERNER, *Where does State Street lead? A first look at finance patents, 1971-2000*, in 57 *Journal of finance* 901 (2002).

produrre effetti positivi, sia perché in alcuni settori l'innovazione non ha bisogno di incentivi particolari, sia perché il sistema brevettuale è costoso ed è soggetto ad abusi da parte di alcuni operatori, sia perché alcuni settori di mercato dovrebbero per ragioni etiche o di opportunità rimanere liberi da ogni diritto di privativa<sup>(50)</sup>. Alla fine degli anni duemila, una decina d'anni dopo le decisioni *State Street* e *AT & T*, il dibattito è confluito in una consultazione pubblica, aperta in relazione ad una nuova vertenza.

Il caso *Bilski* aveva ad oggetto un metodo commerciale per la fornitura di una *commodity* (energia elettrica). Il metodo in questione consentiva di ridurre il rischio di variazione dei prezzi attraverso logiche di *hedging* piuttosto comuni nell'attività finanziaria. Nei numerosi *brief* volontariamente depositati dai c.d. *amicus curiae*, venivano proposti sostanzialmente tre argomenti avverso la brevettabilità del metodo in questione: *a)* il metodo non era legato ad una macchina e non trasformava alcun oggetto; *b)* esso riguardava essenzialmente un metodo commerciale puro; *c)* esso rappresentava una mera idea astratta.

Sul caso *Bilski* si è pronunciata prima la *Court of Appeal* nel 2008, poi la *Supreme Court* nel 2010. Con la sentenza *In re Bilski* <sup>(51)</sup>, la Corte d'Appello federale ha sostanzialmente affermato due principi fondamentali. In primo luogo, è stato dichiarato come privo di fondamento normativo e giurisprudenziale il test promosso nella decisione *State Street*, in base al quale sarebbero suscettibili di brevettazione le invenzioni aventi «*useful, concrete, and tangible result*». Conseguentemente, la Corte d'Appello ha proposto di adottare il più risalente criterio secondo cui, per essere suscettibile di brevettazione, un'invenzione deve integrare o almeno interessare una macchina o

---

<sup>50</sup> Per una presentazione del tema in lingua italiana si può rinviare ad AREZZO, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, Milano, 2012, specialmente pp. 211-216.

<sup>51</sup> *In Re Bilski*, 545 F.3d 943 (2008).

produrre un effetto materiale, producendo una trasformazione della realtà (c.d. «*machine-or-transformation test*»). In secondo luogo, la Corte d'Appello si è pronunciata incidentalmente in senso negativo sull'opportunità di adottare, come proposto da qualche *amicus*, un eventuale «*technological arts test*»: «*we perceived that the contours of such a test, however, would be unclear because of the meanings of the terms "technological arts" and "technology" are both ambiguous and ever-changing*» (punto 3.A della decisione). Nel merito, dal momento che l'invenzione oggetto della domanda di brevetto non era in grado di superare il *machine-or-transformation test*, la decisione del Board of Patent Appeal di rigettare la domanda fu confermata in sede di appello.

La vertenza è stata poi discussa dalla Corte Suprema, che a sua volta ha confermato gli orientamenti delle Corti inferiori nella pronuncia *Bilski v. Kappos* nel 2010 <sup>(52)</sup>. Tuttavia, la Corte Suprema precisava che il *machine-or-transformation test* non doveva necessariamente ritenersi l'unico compatibile con il Patent Act, né esso era stato indicato nei precedenti della Suprema Corte come l'unico criterio di definizione del concetto di *patent eligibility* ex § 101: esso poteva quindi fungere da criterio utile (*a clue*), ma – secondo la Corte Suprema – ciò non significava che non potessero esistere altri criteri per stabilire se un trovato fosse suscettibile di brevettazione. Anzi, la Corte stessa rilevava che il *machine-or-transformation test* poteva risultare particolarmente adatto a governare la valutazione delle invenzioni della «*industrial Age*», ma intuitivamente appariva meno idoneo a determinare la brevettabilità delle invenzioni della «*information Age*» (par. B, 2 della sentenza). Inoltre, la Corte precisava che in nessun modo si poteva ricavare dal *Patent Act* una lettura che escludesse categoricamente le invenzioni di metodi commerciali dall'area

---

<sup>52</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).



del brevettabile: il § 101 dispone la brevettabilità di qualunque «processo» che abbia gli ulteriori requisiti stabiliti dal Titolo 35, ed il § 100 (b) definisce il termine «processo» come «*processo, tecnica o metodo*»: non può pertanto escludersi la brevettabilità di un metodo commerciale (par. C, 1 della sentenza). Peraltro, la Corte ribadiva che l'interpretazione del § 101 non doveva essere restrittiva soltanto perché, in passato, si erano concessi pochi brevetti per invenzioni di metodi commerciali. D'altra parte, la Corte affermava che gli specifici problemi di sbarramento («*pre-emption*») riconducibili all'ampiezza e vaghezza di alcune domande di brevetto per metodi commerciali dovessero essere affrontati con attenzione: «*If a high enough bar is not set when considering patent application of this sort, patent examiners and courts could be flooded with claims that would put a chill on creative endeavor and dynamic change*» (par. C, 2 della sentenza).

La decisione della Corte Suprema è stata aspramente criticata dai tecnici del settore e dalla letteratura accademica, soprattutto per la sua inidoneità a stabilire in modo chiaro cosa dovesse intendersi per invenzione brevettabile ai sensi del Patent Act, ossia quale test dovesse applicarsi in relazione al § 101 e quali categorie di enti dovessero ritenersi suscettibili di brevettazione<sup>(53)</sup>. Non stupisce quindi che dopo soli quattro anni dalla sentenza *Bilski v. Kappos* (la quale tornava a pronunciarsi in materia di *patent eligibility* dopo circa trent'anni dall'ultima pronuncia sul punto) la Corte Suprema abbia accettato di riesaminare una questione

---

<sup>53</sup> L'esigenza di chiarezza rispetto alla definizione del requisito di «*patent eligibility*» è sentita dal mondo dell'industria in maniera decisiva: in assenza di una chiara definizione dell'area del brevettabile, infatti, non c'è dubbio sul fatto che chi si trova chiamato in giudizio per la contraffazione di un brevetto in un settore «nuovo» farà valere in via di eccezione la nullità del brevetto – anche ed *in primis* – per violazione del § 101.

Tra le critiche avanzate contro la decisione della Corte Suprema, cfr. *ex multis* MENELL, *Forty Years of Wondering in the Wilderness and No Closer to the Promised Land: Bilski's Superficial Textualism and the Missed Opportunity to Return Patent Law to Its Technology Mooring*, 63 *Stan. L. Rev.* 1289 (2011); LEMLEY-RISCH-SICHELMAN-WAGGNER, *Life after Bilski*, in 63 *Stan. L. Rev.* 1315 (2011).

relativa alla brevettabilità di un sistema computerizzato incorporante un metodo finanziario.

Nel caso *Alice Corporation v. CLS Bank International* <sup>(54)</sup>, relativo alla brevettabilità di un sistema informatico volto a eliminare il rischio di controparte nell'esecuzione di una operazione finanziaria (o *settlement risk*) mediante un metodo di intermediazione nella transazione (come farebbe una *clearinghouse*), la Corte Suprema ha elaborato un nuovo test per la valutazione del requisito di *patent eligibility*, in sostituzione del vecchio e non esaustivo *machine-or-transformation test*. Prendendo spunto da quanto elaborato dalla stessa Corte nel caso *Mayo v. Prometheus* (nel quale si era valutato se un metodo di dosaggio di un farmaco costituisse un'invenzione o una mera osservazione di una «*laws of nature*»), la Corte Suprema ha individuato un metodo in due passaggi:

- 1) individuare se l'invenzione sia diretta ad una idea astratta (o più in generale ad una delle altre eccezioni giurisprudenziali alla brevettabilità: «*abstract ideas*», «*laws of nature*» e «*natural phenomena*») <sup>(55)</sup>;
- 2) determinare se l'invenzione contenga un «*inventive concept*» sufficiente a trasformare l'idea astratta (o altro ente non brevettabile ex § 101) in una applicazione brevettabile di essa <sup>(56)</sup>.

Con riguardo all'invenzione rivendicata nel caso *Alice*, la Corte ha poi affermato: «*the claims at issue here amount to "nothing significantly more"*

---

<sup>54</sup> Cfr. *Alice Corporation v. CLS Bank International*, 573 U.S: \_\_ (2014).

<sup>55</sup> Secondo le *Preliminary examination instructions* pubblicate dal USPTO immediatamente dopo la sentenza *Alice*, esempi di idee astratte di cui al punto (1) includono a) *fundamental economic practices*; b) *certain methods of organizing human activities*; c) *an idea of itself*; d) *mathematical relationships/formulas*.

<sup>56</sup> Sempre secondo gli orientamenti del Ufficio Brevetti americano, ammontano a qualcosa che è definibile come «*significantly more than the abstract idea itself*»: a) *Improvement to other technology or technical field*; b) *Improving to the functioning of computer itself*; c) *meaningful limitations beyond beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment*.

*than an instruction to apply the abstract idea of intermediated settlement using some unspecified, generic computer»*; infatti, con riguardo all'impiego di computer generici, ha poi aggiunto: «*that is not "enough" to transform an abstract idea into a patent-eligible invention*»<sup>(57)</sup>.

5. (Segue) Osservazioni conclusive in merito al test affermato dalla Corte Suprema in *Alice*.

Il nuovo test indicato dalla Corte Suprema non aiuta a definire meglio cosa sia e cosa non sia *patent eligible*, giacché non chiarisce cosa sia *necessario* per trasformare l'idea astratta in una applicazione concreta. La Corte si limita ad indicare soltanto ciò che di certo è *non sufficiente*: non è sufficiente la mera esecuzione di un'idea astratta mediante un computer, o di una attività nota mediante un computer; e non è sufficiente la scrittura manieristica delle rivendicazioni, in modo da enfatizzare in via solo formale l'aspetto applicativo<sup>(58)</sup>. In un certo senso, si potrebbe osservare che il nuovo test di *Alice* sia stato formulato in modo generico esattamente allo scopo di non irrigidire la valutazione di *patent eligibility* ai sensi del § 101: in maniera elastica, si è affermato che un metodo che implementa un'idea astratta non è brevettabile di per sé, ma può ritenersi brevettabile in presenza di un «concetto inventivo» idoneo ad attuarla. In termini pratici, è lecito ritenere che tale concetto innovativo possa riguardare:

- a) un elemento tecnico-materiale (come un nuovo hardware per le invenzioni dell'informatica, ma non un computer generico);

---

<sup>57</sup> Cfr. *Alice Corporation v. CLS Bank International*, cit., p. 10.

<sup>58</sup> Cfr. *Alice Corporation v. CLS Bank International*, cit., p. 2-3: «Neither stating an abstract idea "while adding the words 'apply it,' " [...] nor limiting the use of an abstract idea "to a particular technological environment" [...], is enough for patent eligibility. Stating an abstract idea while adding the words "apply it with a computer" simply combines those two steps, with the same deficient result. Wholly generic computer implementation is not generally the sort of "additional featur[e]" that provides any "practical assurance that the process is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea] itself."»

- b) un ulteriore passaggio (*step*) del metodo, purché significativo e non banale (banali infatti erano i molteplici passaggi descritti nella domanda di brevetto relativa al caso *Alice*).

In primissima approssimazione, quindi, con riguardo al campo dei *software*, il nuovo test potrebbe potenzialmente avere degli effetti restrittivi: in sostanza rimane confermata sia la brevettabilità delle invenzioni che migliorano le funzionalità di un computer, sia la brevettabilità delle invenzioni che contribuiscono a fornire applicazioni pratiche in settori tecnici, ma non la brevettabilità di software che traducono in linguaggio informatico idee astratte e metodi senza aggiungere un qualche concetto inventivo. Per queste ragioni, la stagione della sistematica e relativamente facile brevettazione dei metodi di *e-commerce*, avviata con *State Street*, può ragionevolmente considerarsi conclusa negli Stati Uniti.

D'altra parte, l'orientamento della Corte Suprema rimane almeno in linea teorica aperto alle invenzioni di metodi commerciali che contribuiscono in modo significativo e non banale allo sviluppo del settore dei servizi: anche un ulteriore, non banale passaggio del metodo può infatti conferire al metodo astratto un *quid* tale da renderlo *patent eligible*.

Altre osservazioni oltre a quelle sopra svolte non sembrano desumibili dalla decisione della Corte Suprema. A margine, appare comunque curioso che la Corte Suprema insista su un requisito costruito in via giurisprudenziale che, se non interpretato con cautela, per ammissione della stessa Corte potrebbe «inghiottire l'intera area degli enti brevettabili»<sup>59</sup>. Dopotutto, sia in *Alice* che in *Bilski* (entrambi casi concernenti metodi commerciali nel settore finanziario), il problema fondamentale consisteva in tutta chiarezza nell'eccessiva portata delle

---

<sup>59</sup> Cfr. *Alice Corporation v. CLS Bank International*, 573 U.S. \_\_ (2014), p. 6: «At the same time, we tread carefully in construing this exclusionary principle lest it swallow all of patent law».

rivendicazioni, che erano troppo ampie o relative a metodi sin troppo noti e che, in definitiva, non erano fornite di alcuna ragionevole limitazione. In entrambi i casi, una corretta costruzione della «*prior art*» avrebbe agilmente consentito di affermare l'invalidità dei brevetti in base alla carenza di «*inventive step*» ex § 103, senza alcuna concreta necessità di alimentare il dibattito teorico sulla definizione delle categorie di enti suscettibili di brevettazione ex § 101.

Nel sistema europeo questo dibattito teorico non è così vivace, perché il concetto di invenzione brevettabile si ritiene dipendente dal carattere «tecnico» dell'invenzione, secondo un'interpretazione piuttosto rigida della disciplina dettata dalla Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera.

6. *La brevettabilità dei metodi commerciali nella disciplina italiana ed europea. Il quadro normativo.*

In Italia, la disciplina dei brevetti per invenzioni è oggi contenuta nel Capo II, Sezione IV, articoli 45-81, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, c.d. «*Codice della proprietà industriale*», o «c.p.i.». La normativa rilevante riguardo alla definizione del concetto di invenzione brevettabile comprende le disposizioni sull'«oggetto del brevetto» (art. 45) e le condizioni di brevettabilità, ossia la «novità» (art. 46), l'«attività inventiva» (art. 48), l'«industrialità» (art. 49) e la «liceità» (art. 50), oltre che la «sufficiente descrizione» (art. 51). Per quel che rileva al fine dell'indagine sulla brevettabilità dei metodi commerciali, assume importanza preminente l'art. 45 c.p.i. <sup>(60)</sup>. Alcuni principi fondamentali in materia di

---

<sup>60</sup> Art. 45. (*Oggetto del brevetto*):

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

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

brevetti sono ancora contenuti nel Codice Civile, agli articoli 2584-2591. Queste disposizioni non sono mai state espressamente abrogate e, pertanto, rimangono in vigore nella misura in cui non risultano in contrasto con la disciplina successiva. In particolare, di interesse per la presente indagine sono gli artt. 2585 e 2586, rispettivamente dedicati all'«Oggetto del brevetto» <sup>(61)</sup> ed al «Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione» <sup>(62)</sup>.

La disciplina giuridica vigente in Italia non si esaurisce tuttavia nelle norme interne: l'Italia è infatti parte del sistema della Convenzione sul Brevetto Europeo (European Patent Convention, o «EPC», o anche Convenzione di Monaco), sottoscritta il 5 ottobre 1973 a Monaco di

---

*a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;*

*b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;*

*c) le presentazioni di informazioni.*

*3. Le disposizioni del comma 2 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.*

*4. Non possono costituire oggetto di brevetto:*

*a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;*

*b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.*

*5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.*

*5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.*

<sup>61</sup> Art. 2585 (Oggetto del brevetto).

[I]. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

[II]. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

<sup>62</sup> Art. 2586 (Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione)

[I]. Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo (I).

[II]. Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.] (comma abrogato dall'art. 13 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Ma v. l'art. 246 c.p.i. che ha abrogato integralmente il d.lgs. n. 198, cit.).

Baviera, che ha istituito un sistema sovranazionale per l'amministrazione di un titolo di brevetto europeo, disciplinato dalla Convenzione stessa, concesso dall'Ufficio Europeo del Brevetto (con sede a Monaco di Baviera), contestabile presso appositi organi di impugnazione, ed avente la forma di un fascio di brevetti nazionali e quindi potenzialmente efficace in ogni Paese membro (a seconda della richiesta individuata nella domanda di brevetto).

Successivamente alla stipulazione della Convenzione, le norme interne dei Paesi aderenti sono state modificate in accordo con la Convenzione stessa <sup>(63)</sup>. Nella prassi, poi, il sistema convenzionale ha avuto grande successo: una gran parte dei brevetti aventi efficacia in Italia e nelle altre nazioni europee (e comunque la quasi totalità dei brevetti che tutelano le invenzioni più importanti) è stata emessa e trova disciplina nell'ambito della Convenzione di Monaco. Per queste ragioni, in materia brevettuale la disciplina internazionale ha quindi assunto, di diritto e di fatto, un ruolo preminente. Conseguentemente, è preferibile impostare la presente analisi direttamente sulle norme convenzionali.

In particolare, le disposizioni rilevanti nella EPC in materia di metodi commerciali e di brevettabilità dell'invenzione sono espresse dall'Articolo 52 («Patentable Inventions») e 53 («Exceptions to patentability»). Proprio l'Art. 52 è stato peraltro oggetto di emendamento in occasione della revisione della Convenzione, avvenuta nel 2000 ed entrata in vigore nel 2007, che ha sostanzialmente adeguato la Convenzione al contenuto degli Accordi TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, sottoscritto a Marrakech nel 1994, ed all'Uruguay Round dell'accordo GATT. La norma qui riprodotta

---

<sup>63</sup> In Italia tale adeguamento è avvenuto nel 1979, con il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, a seguito della ratifica della Convenzione di Monaco del 1973, e nel 2010 con il D. lgs. 13 agosto 2010, n. 131, per integrare la disciplina interna conformemente alle modifiche incluse nella Convenzione nella versione EPC 2000.

in nota è quella attualmente in vigore e contenuta nella versione aggiornata della Convenzione, indicata normalmente come «EPC 2000»<sup>(64)</sup>.

L'emendamento di cui si è dato cenno ha introdotto nell'Art. 52 l'inciso «*in all fields of technology*» conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo TRIPs, che – sotto la rubrica di «*Patentable subject matters*» – dispone che la tutela brevettuale debba essere garantita, negli Stati aderenti, per ogni invenzione, sia di prodotto che di procedimento, in ogni settore della tecnica<sup>(65)</sup>.

In particolare, in una lettura congiunta dei suoi tre paragrafi, la disposizione citata stabilisce che «*methods for doing business ... shall not be*

---

<sup>64</sup> EPC Article 52 (*Patentable inventions*):

(1) *European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.*

(2) *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:*

(a) *discoveries, scientific theories and mathematical methods;*

(b) *aesthetic creations;*

(c) *schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;*

(d) *presentations of information.*

(3) *Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.*

<sup>65</sup> *Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, Article 27 (Patentable Subject Matter):*

1. *Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, 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. (5) Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.*

2. *Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.*

3. *Members may also exclude from patentability:*

(a) *diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;*

(b) *plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.*



*regarded as inventions... only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such... activities as such» (Art. 52).*

7. (Segue) *L'interpretazione del divieto di brevettazione dei metodi commerciali ex Art. 52 EPC nella giurisprudenza europea.*

Nella versione aggiornata della Convenzione di Monaco EPC 2000, l'Articolo 52, primo paragrafo, dispone: «*European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application*».

Il riferimento ad «ogni settore della tecnica», che come sopra anticipato è stato introdotto nel 2000 in accordo con l'art. 27 TRIPs, fornisce oggi una indicazione testuale circa il carattere «tecnico» dell'invenzione proprio all'interno della disposizione dedicata alla definizione delle «invenzioni brevettabili».

La giurisprudenza dell'Ufficio del Brevetto Europeo (*European Patent Office* o «EPO») dà estremo valore a questa indicazione normativa. Essa infatti renderebbe esplicito il requisito della «tecnicità», il quale è sempre stato inteso dall'EPO, in accordo soprattutto con l'esperienza tedesca, come un requisito *implicito* <sup>(66)</sup> del concetto normativo di invenzione brevettabile. L'emendamento apportato nel 2000 ed in vigore dal 2007 non ha quindi implicato alcuna variazione nella prassi dell'EPO; anzi, in questa prospettiva, si può dire che ne ha rafforzato le fondamenta. Tale circostanza è significativa perché, nella giurisprudenza dei *Board of Appeal* dell'EPO, il problema della definizione del contenuto del divieto di brevettazione dei metodi commerciali coincide con quello della definizione della nozione normativa di «invenzione brevettabile», rispetto

---

<sup>66</sup> Cfr. ad es. Boards of Appeal, 8 settembre 2000, caso T 931/95 (*Controlling Pension benefits system/PBS Partnership*), par. 6: «*Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, following decisions T 1173/97 and T 935/97*».

alla quale assume rilevanza centrale il requisito del «carattere tecnico» dell'invenzione.

Sin dalle prime decisioni degli anni ottanta, il termine «invenzione» è stato interpretato come implicitamente inclusivo del requisito di «tecnicità», o «carattere tecnico». I primi orientamenti del Board of Appeal sono stati recentemente riassunti dal Board stesso in una famosa decisione, relativa al caso T 154/04 *Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES* (67). In tale pronuncia, il Board afferma:

*«(A) Article 52(1) EPC sets out four requirements to be fulfilled by a patentable invention: there must be an invention, and if there is an invention, it must satisfy the requirements of novelty, inventive step, and industrial applicability.*

*(B) Having technical character is an implicit requisite of an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC (requirement of "technicality").*

*(C) Article 52(2) EPC does not exclude from patentability any subject matter or activity having technical character, even if it is related to the items listed in this provision since these items are only excluded "as such" (Article 52(3) EPC)».*

Inoltre, nella pronuncia relative al caso T 619/02 *Odour selection/QUEST INTERNATIONAL* (68), il Board of Appeal ha fornito due altre specificazioni importanti: (a) il carattere «tecnico» non coincide e non è soddisfatto dalla eventuale «utilità» o «praticità» dell'invenzione; e (b) il requisito di «tecnicità» non coincide con il distinto requisito della «industrialità» (69). In effetti, sia nella Convenzione, sia nella disciplina

---

<sup>67</sup> Cfr. Boards of Appeal, 15 novembre 2006, caso T 154/04 (*Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES*), par. 5.

<sup>68</sup> Boards of Appeal, 22 marzo 2006, caso T 619/02 (*Odour selection/QUEST INTERNATIONAL*).

<sup>69</sup> *Ibid.*, par. 2.6.2.: «The Board concludes that neither the fact that the result of the claimed method may be usable in a technical or in an industrial activity, nor the fact that the result may be

nazionale del c.p.i., i riferimenti normativi diretti alla «tecnicità» sono molteplici. Volgendo l'attenzione alla disciplina convenzionale, si può notare che l'Articolo 54 in materia di novità dispone che un'invenzione sia considerata nuova «*if it does not form part of the state of the art*»; l'Art. 56 in materia di attività inventiva richiede poi che un'invenzione sia considerata provvista di originalità «*if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art*»; l'Articolo 83 riguardo alla «disclosure» dell'invenzione richiede che la domanda di brevetto europeo descriva «*the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art*»; infine la Regola 43 del Regolamento attuativo della Convenzione richiede che le rivendicazioni definiscano «*the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention*».

Ma cosa è richiesto perché un'invenzione abbia carattere tecnico? Nella giurisprudenza degli anni ottanta, il requisito del carattere tecnico è stato inteso come se la Convenzione consentisse la brevettazione soltanto «*in those cases in which the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability*»<sup>(70)</sup>. Questo indirizzo interpretativo, che è normalmente inteso come orientato ad un c.d. «*contribution approach*», ha trovato applicazione in alcuni casi importanti per la brevettazione di software, quali il caso T 208/84 *Vicom*<sup>(71)</sup> ed il caso T 26/86 *Koch & Sterzel*<sup>(72)</sup>. Secondo il *contribution approach*, sostanzialmente il carattere

---

*qualified as being useful, practical or saleable expresses a sufficient condition to establish the technical character of the result of the method or of the method itself*».

<sup>70</sup> Cfr. per esempio Boards of Appeal, 14 febbraio 1989, T38/86 (text processing/IBM), par. 12: «*In the opinion of the Board, while it follows that the EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of excluded and non-excluded features (in conformity with T 26/86, OJ EPO 1988, 19), it does not necessarily follow that all such mixes are patentable. Since patentability is excluded only to the extent to which the patent application relates to excluded subject-matter or activities as such, it appears to be the intention of the EPC to permit patenting only in those cases in which the invention involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability*».

<sup>71</sup> Boards of Appeal, 15 luglio 1986, T 208/84 (Computer-implemented-inventions/Vicom).

<sup>72</sup> Boards of Appeal, 21 maggio 1987, T 26/86 (X-ray apparatus/Koch & Sterzel).

tecnico doveva rinvenirsi nel risultato raggiunto dall'invenzione, ossia in una sua utilità pratica rispetto al settore cui l'invenzione appartiene.

In alcune decisioni più recenti, i Board of Appeal hanno rivisto tale orientamento, riconoscendo che la tecnicità, in quanto requisito intrinseco ed assoluto dell'invenzione, dovrebbe essere valutata di per sé, e non in base all'arte nota. In base all'arte nota, infatti, si valuta la sussistenza dei requisiti di novità ed attività inventiva, i quali per natura sono di carattere relativo. Infatti, se ciò che è richiesto perché sussista il carattere tecnico si dovesse individuare attraverso il riconoscimento di un contributo all'arte nota, il requisito di tecnicità rischierebbe di sfumare nel requisito della attività inventiva, e lo scrutinio della «tecnicità» rischierebbe di tradursi in una valutazione diluita dell'originalità del trovato. In base a queste considerazioni, i Board of Appeal si sono allontanati dal c.d. «*contribution approach*».

Il cambio di orientamento sembra potersi ritrovare nella decisione relativa al caso T 1173/97 *Computer program product/IBM* (73), sempre in materia di invenzione di software. In tale pronuncia sono stati affermati due punti fondamentali: (i) con specifico riguardo alla materia del software, si è affermato che l'effetto tecnico dell'invenzione non può ritrovarsi nella semplice esistenza ed impiego di un computer: ogni computer produce infatti un effetto tecnico, ma perché l'invenzione sia brevettabile è necessario che vi sia qualche «*further technical effect*»; (ii) con affermazione di portata ben più generale, poi, si è affermato che il carattere tecnico può essere soddisfatto anche da elementi che facciano già parte dell'arte nota e che non diano ad essa alcun contributo: anche in questo caso, infatti, l'invenzione è «tecnica», ma per la brevettabilità

---

<sup>73</sup> Boards of Appeal, 1 luglio 1998, T 1173/97 (*Computer program product/IBM*): «*A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between program (software) and computer (hardware)*».

rimane da valutare l'esistenza di attività inventiva tramite un ulteriore contributo tecnico (74).

Questo tipo di approccio, che distingue tra natura tecnica dell'invenzione e contributo tecnico fornito da essa, è stato poi confermato anche in sede di valutazione dell'attività inventiva. Con riguardo alle invenzioni che consistono di elementi tecnici e non tecnici, a partire dal caso T 641/00 *Two Identities/Comvik* (75), l'*inventive step* necessario a soddisfare il requisito di cui all'Articolo 56 EPC deve essere valutato con esclusivo riferimento agli elementi aventi carattere tecnico. Secondo questo indirizzo, la tecnicità rileva direttamente anche nella valutazione dell'attività inventiva: tecnico deve essere il problema, e tecnica la soluzione. Per queste ragioni, tale orientamento si dice orientato ad un «*problem-solution approach*». Coerentemente con tale impostazione, è essenziale che anche le rivendicazioni siano costruite in maniera da determinare le caratteristiche tecniche dell'invenzione (76).

La pronuncia che ha affermato in modo espresso il rigetto dell'indirizzo precedente è giunta con il caso T 258/03 *Automatic auction method/Hitachi* (77). Secondo il Board, «*What matters having regard to the concept of "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or*

---

<sup>74</sup> *Ibidem*, par. 8: «*For the purpose of determining the extent of the exclusion under Article 52(2) and (3) EPC, the said "further" technical effect may, in its opinion, be known in the prior art. Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3)*».

<sup>75</sup> Cfr. Boards of Appeals, 26 settembre 2002, T 641/00 (*Two Identities/Comvik*). «*An invention consisting of a mixture of technical and nontechnical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step*».

<sup>76</sup> Cfr. Boards of Appeal, 15 novembre 2006, T 154/04 (*Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES*)

<sup>77</sup> Cfr. Boards of Appeal, 21 aprile 2004, T 258/03 (*Automatic auction method/Hitachi*), par. 4.2.

*the nature of an activity, or may be conferred to a nontechnical activity by the use of technical means» (78).*

In precedenza, altre pronunce sembravano aver assunto una posizione ancora più aperta, affermando il principio per cui «*any technical consideration*» potesse valere a conferire carattere tecnico all'invenzione (79). Seguendo l'impostazione del «*problem-solution approach*», si è precisato che per le invenzioni di processo, o di metodo, il carattere tecnico può ritenersi soddisfatto quando il metodo fornisce un effetto tangibile e tecnico, come (a) quando conduce alla realizzazione di un prodotto materiale, o (b) concerne una attività non astratta, o (c) concerne un'attività astratta resa concreta dall'utilizzo di mezzi materiali (80).

---

<sup>78</sup> Continua il Board: «*In particular, the Board holds that the latter cannot be considered to be a non-invention "as such" within the meaning of Article 52(2)and(3) EPC. Hence, in the Board's view, activities falling within the notion of a non-invention "as such" would typically represent purely abstract concepts devoid of any technical implications. The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term "invention" in Article 52(1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper. Needless to say, however, this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application. It is therefore concluded that, in general, a method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC*». *Ibidem*, par. 4.5-4.7.

<sup>79</sup> Cfr. Board of Appeals, 31 maggio 1994, T 769/92 (*General purpose management system/SOHEI*): «*An invention comprising functional features implemented by software (computer programs) is not excluded from patentability under Article 52(2)(c), (3) EPC, if technical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are required in order to carry out that same invention. Such technical considerations lend a technical nature to the invention in that they imply a technical problem to be solved by (implicit) technical features. An invention of this kind does not pertain to a computer program as such under Article 52(3)*»

<sup>80</sup> Cfr. ad es. Boards of Appeal, 12 luglio 2005, T 914/02 (*Method for determining nuclear core loading arrangement/General Electric Company*): «*The involvement of technical considerations, however, is not sufficient for a method which may exclusively be carried out mentally to have technical character. Technical character may be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity as the resulting product or a non-abstract activity, such as through the use of technical means [...]. In the present case, rather, technical character would be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity, e.g. a reactor core loaded*

Sulla nozione di «invenzione tecnica» e sulla relativa qualificazione dei software e delle c.d. *computer implement inventions* è intervenuta di recente anche una pronuncia del Enlarged Board of Appeal, chiamato a chiarire alcuni apparenti contrasti nella giurisprudenza delle diverse sezioni del Board of Appeal <sup>(81)</sup>. Con decisione G 3/08 del 12 maggio 2010, l'Enlarged Board ha sostanzialmente affermato di non ravvisare alcuna reale divergenza tra le decisioni delle varie sezioni – e segnatamente tra la decisione T 424/03 *Clipboard formats I/MICROSOFT* <sup>(82)</sup> e T 1173/97 IBM sulla questione se la rivendicazione di un programma caricato su un supporto fisico escludesse automaticamente il trovato dal catalogo delle non-invenzioni ex Art. 52(2) – ravvisando invece soltanto un normale sviluppo giurisprudenziale <sup>(83)</sup>. In questo modo, tale decisione ha anche indirettamente confermato gli orientamenti di cui si è dato conto in questo paragrafo, sostanzialmente conferendo ad essi anche una maggiore stabilità <sup>(84)</sup>.

---

*according to a given design, or a non-abstract activity, such as through the use of technical means. The claimed method, however, lacks such a technical implementation».*

<sup>81</sup> Enlarged Board of Appeal, 12 maggio 2010, G 3/08.

<sup>82</sup> Cfr. Boards of Appeal, 23 febbraio 2006, T 424 /03 (*Clipboard formats I/MICROSOFT*):  
«*The claim category of a computer-implemented method is distinguished from that of a computer program. Even though a method, in particular a method of operating a computer, may be put into practice with the help of a computer program, a claim relating to such a method does not claim a computer program in the category of a computer program (point 5.1 of the reasons)*».  
«*A computer-readable medium is a technical product and, thus, has technical character (point 5.3 of the reasons)*».

<sup>83</sup> Nella dottrina italiana, si v. sul punto la ricostruzione di AREZZO, *Tutela brevettuale, cit.*, pp. 141-179.

<sup>84</sup> La decisione Grosse Camera 3/2010 ha sancito il superamento del cd. «*contribution approach*» ed ha così imposto la separazione tra: a) la valutazione della possibilità di qualificare come «invenzione» il trovato oggetto della domanda, che dovrebbe avvenire attraverso una valutazione della natura del prodotto e non una valutazione dello stato dell'arte; e b) la valutazione della non ovvietà del trovato, che chiaramente deve essere effettuata in base alla cd. «*prior art*».

8. (Segue) Osservazioni conclusive alla luce della giurisprudenza in materia di invenzioni di software e della decisione dell'Enlarged Board of Appeal nel caso G-03/08.

In conclusione, nel sistema del brevetto europeo è quindi possibile individuare una linea di confine tra invenzione «tecnica» (brevettabile) ed invenzione «non tecnica» (non brevettabile). Costruito il concetto di «invenzione» come «*subject-matter having technical character*», si hanno:

- a) su un versante, tra gli enti brevettabili in quanto *invenzioni*, (i) le entità fisiche, (ii) i metodi relativi ad attività non astratte (o tecniche), e (iii) i metodi relativi ad attività astratte (non tecniche) attuati mediante mezzi tecnici;
- b) sull'altro versante (non brevettabili in quanto *non invenzioni*) le idee ed i metodi puramente astratti, privi di ogni implicazione tecnica.

Le idee ed i metodi puramente astratti, privi di ogni implicazione tecnica, non sono brevettabili in quanto – a differenza dei metodi relativi ad attività astratte attuati mediante mezzi tecnici – sono riconducibili alla categoria delle *non invenzioni* «as such».

La linea di demarcazione appena individuata deve poi essere declinata con specifico riguardo a ciascuna delle categorie contemplate dall'Articolo 52(2) EPC:

(a) *discoveries, scientific theories* <sup>(85)</sup> and *mathematical methods* <sup>(86)</sup>;

---

<sup>85</sup> Cfr. Boards of Appeal, 28 agosto 2006, T 1538/05, in cui non è stata ritenuta suscettibile di brevettazione una teoria scientifica per la creazione di forze magnetiche attraverso l'interazione di campi elettrici, in quanto mera scoperta priva natura tecnica, non rivendicata né descritta come un insegnamento tecnico e così, sulla base della domanda di brevetto, non suscettibile di trovare applicazione in alcun prodotto o procedimento: «*These claims relate to the discovery of a scientific theory rather than a technical teaching. The appellant claims to have discovered a magnetic force that was hitherto unknown, and as a consequence thereof, established theories such as the Heisenberg uncertainty principle as well as Einstein's theory of relativity should be wrong. These are scientific theories or discoveries of the law of nature different from those currently established*» (punto 4).

<sup>86</sup> Cfr. Boards of Appeals, 30 novembre 2010, T 1326/06, in cui è stato ritenuto suscettibile di brevettazione un sistema di crittografia delle comunicazioni di posta elettronica, in quanto applicazioni tecniche di un algoritmo matematico: «*Verfahren zum*



(b) *aesthetic creations* <sup>(87)</sup>;

(c) *schemes, rules and methods for performing mental acts* <sup>(88)</sup>, *playing games* <sup>(89)</sup> *or doing business, and programs for computers* <sup>(90)</sup>;

---

*Verschlüsseln/Entschlüsseln oder Signieren von elektronischen Nachrichten müssen als technische Verfahren gelten, selbst wenn sich diese wesentlich auf mathematische Verfahren stützen».*

<sup>87</sup> In relazione a questa categoria è stato ritenuto «tecnica» e quindi brevettabile l'informazione relative alla realizzazione material di un opera d'arte nel caso Boards of Appeals, 21 giugno 1993, T 686/90 («*The board held that functional information referring to general aesthetic creations did not define an aesthetic creation as such, at least provided that and insofar as such information adequately identified technical features of the subjectmatter of the claim*»).

<sup>88</sup> Cfr. Boards of Appeal, 22 marzo 2006, caso T 619/02 (Odour selection/QUEST INTERNATIONAL). Nella decisione Boards of Appeal 3 luglio 1990, T 603/89 (Music teaching apparatus and method), si è rilevato «*If the subject-matter of a claim consists of a mix of technical elements (in the present case a marker) and of non-technical elements (in the present case information relating to the tones of the key of a keyboard instrument) the subject-matter as a whole is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem.*

*An improvement of a teaching method is not a technical problem but an improvement of a method for performing mental acts».*

<sup>89</sup> Nella decisione Boards of Appeal, 6 febbraio 2007, T 471/05, in relazione ad un metodo per la creazione di lenti con la minima aberrazione, si è ritenuto che: «*the subject-matter for which protection is sought (Article 84 EPC, first sentence) is the mere "design" of an optical system and encompasses purely abstract and conceptual implementations excluded from patent protection pursuant to Articles 52(1), (2) and (3) EPC. More particularly, the claimed method can be carried out as a purely mental act or as a purely mathematical design algorithm and, consequently, encompasses embodiments falling within the category of methods for performing mental acts as such and within the category of mathematical methods as such both expressly excluded from patent protection under Article 52(2)(a) and (c) in conjunction with Article 52(3) EPC*».

<sup>90</sup> In generale, con riguardo alla categoria delle *computer-implemented inventions* (che chiaramente non coincide con quella dei programmi per computer, o software, ma riguarda dei sistemi in cui il software normalmente trova applicazione) è ormai certo che un metodo implementato tramite computer sia sempre una «invenzione» ex Articolo 52 EPC, perché il computer è un mezzo tecnico. Ma ai fini della valutazione dell'attività inventiva ex art. 56 EPC è necessario che il metodo attuato mediante computer produca un «effetto tecnico» (o contributo tecnico), che tale effetto tecnico non si limiti al normale impiego del computer, ma sia un effetto tecnico «ulteriore».

Un metodo eseguito con mezzi tecnici computerizzati (*technical means*) deve produrre un «effetto tecnico ulteriore» che può concernere: *a*) un'entità fisica, la quale può essere (i) sia esterna al sistema, (ii) sia interna al sistema, ossia il computer stesso (Boards of Appeals, 23 febbraio 2006, T 424/03 - Microsoft); *b*) un'attività, purché l'attività eseguita tramite il sistema abbia essa stessa natura tecnica (Cfr. Boards of Appeal, 13 dicembre 2006, T 1227/05, che ha ritenuto brevettabile una simulazione computerizzata di un'attività tecnica, quale è la creazione di un circuito elettrico (*Specific technical applications of computer-implemented simulation methods are themselves to be regarded as modern technical methods which form an essential part of the fabrication process and precede actual production,*

(d) *presentations of information* <sup>(91)</sup>.

Per quel che concerne i metodi per attività commerciale, tale linea di demarcazione conduce a distinguere tra *metodi puri* e *metodi effettuati mediante mezzi tecnici*: in base agli orientamenti dell'EPO, solo i secondi sono quindi suscettibili di brevettazione ex Articolo 52 EPC. Così, per esempio, nel già citato caso T 258/03 *Automatic auction method/Hitachi* <sup>(92)</sup>, relativo ad un metodo per attuare in modo computerizzato un sistema di vendita d'asta olandese (in cui i prezzi vengono mano a mano abbassati, finché non si presenta un compratore), l'invenzione è stata ritenuta suscettibile di brevettazione ex Articolo 52 EPC <sup>(93)</sup>.

Affinché l'invenzione non sia qualificata come metodo commerciale puro, è inoltre essenziale che essa sia descritta e rivendicata come metodo attuato mediante mezzi tecnici: non è quindi sufficiente che il metodo *possa* essere effettuato tramite mezzi tecnici, ma è necessario che i mezzi tecnici siano indicati nelle rivendicazioni e nella descrizione del trovato.

---

*mostly as an intermediate step. In that light, such simulation methods cannot be denied a technical effect merely on the ground that they do not yet incorporate the physical end product*); diversamente, se l'attività che viene innovata tramite il sistema non ha natura tecnica, nessun effetto tecnico ulteriore può individuarsi e l'invenzione non può soddisfare il requisito dell'Art. 56 EPC: nel caso Boards of Appeal, 3 maggio 2012, T 531/09 (Security checkpoint simulation) è stato ritenuto non brevettabile il sistema di simulazione di una attività non tecnica, quale è l'organizzazione di un checkpoint per il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli.

<sup>91</sup> Nella decisione Boards of Appeal, 22 marzo 2011, T 1086/07 (*Method and system for generating document summaries with navigation information*), relativa ad un sistema di indicazione della provenienza delle informazioni offerte in un documento di sintesi, è stata negata la suscettibilità ad ottenere tutela brevettuale.

<sup>92</sup> Cfr. Boards of Appeal, 21 aprile 2004, T 258/03 (*Automatic auction method/Hitachi*), par. 4.2.

<sup>93</sup> Tale invenzione è stata ritenuta non brevettabile giacché priva di attività inventiva ex Articolo 56 EPC, in quanto mera automazione di una attività non tecnica: «*In the Board's view, however, this solution does not contribute to a technical character and cannot therefore be taken into account for assessing inventive step since it concerns the rules of the auction, i.e. it is not a technical solution to the delay problem described (and solved by technical means) in documents D2 and D6, but a solution entirely based on modifications to the auction method. Method steps consisting of modifications to a business scheme and aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the technical character of the subject-matter claimed*» (*Ibidem*, par. 5.7).

Così, per esempio, nel caso T388/04 *Undeliverable mail/Pitney Bones*, relativo ad un sistema di miglioramento di un servizio di spedizione per i casi in cui la consegna al primo tentativo non andasse a buon fine, il Board of Appeal non ha rinvenuto alcuna chiara indicazione dei mezzi tecnici necessari all'attuazione del metodo logistico, ed esso è stato pertanto valutato come metodo commerciale «puro», come tale non brevettabile. Infatti, sebbene nel caso esaminato il metodo (di miglioramento del servizio di spedizione) fosse relativo al «mondo reale» e dotato di utilità pratica, il Board of Appeal lo ha riconosciuto come carente di tecnicità, perché tutti i passaggi del metodo consistevano, sostanzialmente, in istruzioni per determinare delle scelte relative ad un'attività economica <sup>(94)</sup>.

Alla luce del criterio attualmente applicato dall'EPO, quindi, un sistema pensionistico comprensivo di metodo ed apparato computerizzato come quello valutato nel caso T 931/95 *Controlling Pension benefits system/PBS Partnership* (a suo tempo considerato come non invenzione ex Art. 52) sarebbe probabilmente da qualificarsi come metodo effettuato mediante mezzi tecnici. Esso dovrebbe pertanto ritenersi in astratto brevettabile in quanto diverso da un metodo commerciale «puro»: essendo

---

<sup>94</sup> Cfr. Boards of Appeal, 22 marzo 2006, T 388-04 (*Undeliverable mail/Pitney Bones*). «None of the claims of any of the requests explicitly mentions any technical means that might be used to carry out the activities recited therein. Indeed, no technical means are described in the application at all. The board accepts that at least some of the steps specified, in particular step (d), would usually be carried out using a computer. However, the board considers that, in the context of the claimed method, the mere possibility of making use of an unspecified computer for performing a search is not enough to distinguish step (d) from a business activity as such» (Par. 3). «The board has no doubt that the method specified in claim 1 of all the requests produces effects that can be objectively verified. In this sense therefore, the claimed method appears to be a "real world" method and not a purely abstract concept. The claimed method may also ensure that the response to a notice that a mail piece is undeliverable is more systematic and thereby more reliable than if it had to be decided afresh each time how to respond to such a notice. The board is therefore convinced that the claimed method has practical utility. However, what has to be evaluated here is the extent to which the method defined by claim 1 is a method for doing business as such, pursuant to Article 52(2)(c) and (3) EPC, not whether the method is devoid of utility». (Par. 4).

una *computer implemented invention*, dovrebbe dirsi incluso nel concetto di invenzione di cui all'Articolo 52 EPC <sup>(95)</sup>.

Le stesse considerazioni valgono per un sistema di lettura di carte di credito come quello considerato nel caso T 854/90 *Card reader/IBM*, relativo ad un sistema comprensivo di lettore di carte di pagamento e metodo di riconoscimento ed autorizzazione automatica delle carte stesse (utile a superare la necessità di possedere una carta per ciascun circuito di pagamento oppure la necessità di ottenere una previa autorizzazione all'operazione in caso di pagamento su un circuito diverso), a suo tempo qualificato come non invenzione <sup>(96)</sup>.

Il requisito del carattere tecnico appare quindi di facile soddisfazione per tutte le invenzioni (anche relative a metodi per attività commerciale) attuate tramite un computer, o c.d. *computer implemented inventions*.

L'importanza del carattere tecnico, tuttavia, non si esaurisce nella valutazione della qualificazione del trovato come «invenzione tecnica», perché la tecnicità torna ad essere decisiva in sede di valutazione dell'attività inventiva ex Art. 56 EPC. In seconda battuta, infatti, dovrà emergere in modo chiaro il *contributo tecnico* fornito dall'invenzione: l'attività inventiva viene infatti valutata tenendo conto dei soli elementi

---

<sup>95</sup> Boards of Appeal, 8 settembre 2000, caso T 931/95 (*Controlling Pension benefits system/PBS Partnership*), aveva invece concluso per la non brevettabilità ex Art. 52 EPC in applicazione del c.d. «contribution approach».

<sup>96</sup> Board of Appeals, 19 marzo 1992, T 854/90 (*Card reader/IBM*): «In the Board's view, when taken as a whole the claimed method is therefore essentially a method of deciding whether a card which is presented for the first time to a machine should thereafter be recognised as an authorized card by that machine. Such a method is part of a business operation. Of course, the claimed method does include steps which include a technical component in them (for example, using the machine to store and read information). But the presence of such technical components does not alter the fact that the claimed method is a business method as such, rather than a technical method (just as the use of a typewriter to perform a business activity would not change such an activity into a technical method)». (Par. 2.3).

«tecnici». Questo tipo di approccio è ormai consolidato ed è attestato oggi anche dalle *Guidelines for examination* dell'EPO (97).

Così, nel recente caso T 384/07 *Method and system for effecting payment card transactions/European Tax Free Shopping Ltd.* (98), relativo ad un sistema dinamico di conversione della moneta direttamente al punto di vendita, utile a consentire al cliente di conoscere il costo effettivo del proprio acquisto al momento dell'acquisto stesso, il sistema comprensivo di apparato e metodo è stato ritenuto suscettibile di brevettazione ex Articolo 52, ma non brevettabile ex Articolo 56, in quanto l'invenzione è apparsa carente di attività inventiva. In base alla domanda di brevetto, infatti, gli elementi di originalità (se esistenti) sembravano riconducibili al metodo finanziario di esecuzione della transazione e non ad altri elementi tecnici. Il metodo prevedeva la creazione di due «ghost-copies» dei soggetti coinvolti nell'operazione di pagamento e, sostanzialmente, consisteva nella interposizione di un "doppio" intermediario fittizio e computerizzato nell'operazione. Al riguardo, il Board of Appeal ha ritenuto che l'interposizione di un soggetto terzo per l'esecuzione di una transazione fosse una soluzione *non tecnica*, bensì riconducibile ad un metodo per attività commerciale *in quanto tale* (99). Conseguentemente, tale

---

<sup>97</sup> Cfr. *EPO Guidelines for examination*, Parte G, Cap. VII, § 5, punto 5.4: « It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, and the non-technical features may even form a major part of the claimed subject-matter. Inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject-matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non-technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing inventive step. The problem-solution approach is in principle applied as follows to this type of claim [...]».

<sup>98</sup> Board of Appeals, 8 settembre 2009, T 384/07 (*Methods and systems for effecting payment card transactions*).

<sup>99</sup> *Ibidem*, par. 4.5: «The interposition of a third party acting as an intermediary in a financial transaction, as is the case in the present application, is in the board's opinion a measure pertaining to the realm of schemes, rules and methods for doing business as such. In fact, the third party here is assuming the classic role of a broker mediating between a buyer and a seller in a business transaction».

profilo dell'invenzione non è stato considerato ai fini della valutazione dell'attività inventiva <sup>(100)</sup>. L'aspetto tecnico, invece, è stato ravvisato nel problema di prevenire la duplicazione dei pagamenti, rispetto al quale la «persona esperta del ramo» è il tecnico delle operazioni di pagamento tramite carta. Così inquadrata la domanda, il Board of Appeal ha concluso che l'invenzione (ancorché tecnica) non potesse ritenersi brevettabile, per carenza di attività inventiva <sup>(101)</sup>.

9. *Prime conclusioni sulla brevettabilità di prodotti e metodi finanziari negli Stati Uniti ed in Europa.*

Il caso T 384/07 *Method and system for effecting payment card transactions* descritto in chiusura del paragrafo precedente presenta delle evidenti somiglianze con il caso *Alice Corporation v. CLS Bank International*, deciso dalla Corte Suprema statunitense nel giugno 2014: sia nel caso T 384/07 che in *Alice*, l'oggetto della domanda di brevetto era infatti un sistema di pagamento finalizzato a ridurre il rischio dell'operazione: il rischio di pagare due volte, nel primo caso, ed il rischio di pagare senza ottenere la controprestazione, nel secondo. Tale coincidenza offre dunque

---

Il fatto poi che l'interposizione del terzo soggetto fosse realizzata in due passaggi non poteva cambiare la natura della soluzione rivendicata come invenzione: «*Also the appellant's argument that the splitting of a (single) transaction into two transactions would be counterintuitive to a business person and thus had to be technical is not convincing. As discussed above, the interposition of a third party acting as an intermediary in a financial transaction is nontechnical and the consequential splitting of the transaction in two is thus non-technical as well*». (Par. 4.6).

<sup>100</sup> *Ibidem*, par. 4.7: «*Since the interposition of a third party acting as an intermediary in a financial transaction, here a payment card transaction, pertains to the realm of schemes, rules and methods for doing business as such, the patentability of which is excluded under Articles 52(2) and (3) EPC, it cannot contribute to inventive step*».

<sup>101</sup> «*To the person skilled in the art, in the present case a person skilled in the field of technical solutions for payment card transactions, it would be obvious to implement the intermediary third party in the converted transaction [...] by creating a third party cardholder and a third party merchant and to provide a (converted) transaction between the card holder and this third party merchant in the card holders currency and a further transaction between this third party cardholder and the merchant in the merchant's currency, as this represents the most straightforward solution*» (par. 4.8).

lo spunto per alcune brevi considerazioni riassuntive in una prospettiva di comparazione.

Riassumendo:

- a) in linea generale, con riguardo al problema della definizione del concetto di invenzione brevettabile, si può affermare che il sistema statunitense e quello europeo mostrano due *trend* diversi, il cui effetto sembra però quello di favorire una certa convergenza:
  - negli USA, da *Chackrabarty* («anything under the sun...») ad *Alice*, si è proceduto verso un irrigidimento del test di valutazione circa la «*patent eligibility*»;
  - in Europa, il punto di riferimento è rimasto quello della «tecnicità» dell'invenzione, che è di per sé sicuramente rigido;
- b) più in particolare, anche in materia di *business methods* si può osservare una situazione analoga, con un sostanziale avvicinamento tra il sistema brevettuale statunitense e quello europeo:
  - negli USA, dal test adottato in *State Street* («*useful, concrete, and tangible result*»), passando per *Bilski* («*machine-or-transformation test*»), sino al test in due passaggi di *Alice* («*abstract idea plus inventive step*»), si è verosimilmente operato un restringimento dell'area del brevettabile: così come i software non appaiono più brevettabili per il solo fatto di interagire con una macchina quale è il computer, così anche la brevettabilità dei *business methods* viene limitata ai casi in cui essi recano un *inventive concept*; sicché la stagione degli *e-business methods* di facile brevettazione appare conclusa <sup>(102)</sup>;

---

<sup>102</sup> In *Alice* il metodo era descritto come una lunga serie di passaggi, ma questo non ha impedito alla Corte di ritenere che incorporasse nient'altro che un'idea astratta; inoltre, esso era costruito con un computer, ossia mezzi tecnici con tecnologia informatica, ma ciò

- in Europa, il carattere tecnico dell'invenzione rileva sia ai fini della valutazione ex Art. 52, sia ai fini della valutazione ex Art. 56, sicché risulta solo apparente il rilassamento del test sulla «tecnicità» dell'invenzione osservabile dagli anni ottanta (decisioni *Vicom* e *Koch & Sterzel* per il «*contribution approach*») agli anni duemila (decisioni *Comvik* e *Hitachi* per il «*problem-and-solution approach*»): in realtà, l'elemento della tecnicità restringe ora l'ambito di valutazione dell'attività inventiva e preclude la brevettabilità di invenzioni non tecniche esattamente in base all'art. 56, e non in punto di applicazione dell'art. 52 EPC;
- c) nella situazione attuale, si può osservare comunque una differenza pratica significativa:
- negli USA, un metodo per attività commerciale è brevettabile ex § 101 se accanto all'idea astratta viene descritto anche un concetto innovativo ulteriore, che può consistere tanto in un elemento tecnico-materiale, quanto in un ulteriore passaggio del metodo, o *step*, purché significativo e non banale: tale elemento, poi, sarà valutabile anche riguardo all'attività inventiva, la quale ex § 103 risulterà insufficiente soltanto se l'invenzione «*as a whole would have been obvious before the filing date*»<sup>(103)</sup>;

---

non è stato ritenuto sufficiente a rendere il metodo brevettabile. Il fenomeno di brevettazione "facile" dei metodi commerciali attuati tramite software (si pensi al settore dell'*e-commerce*) che ha caratterizzato il decennio 1998-2008 può quindi ritenersi appartenente al passato, o perlomeno sensibilmente ridotto, perché attraverso il nuovo test stabilito in *Alice* il brevetto non pare più accessibile né per i casi di semplice traduzione di metodi per attività commerciale (privi di un concetto innovativo) in linguaggio informatico, né per i casi di attuazione di simili metodi mediante tecnologia informatica comune.

<sup>103</sup> È lo stesso § 103 del Patent Act a disporlo: «A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set



- in Europa, un metodo per attività commerciale è brevettabile solo se dimostra di avere acquisito natura tecnica per via della sua attuazione mediante mezzi tecnici; inoltre, soltanto tali mezzi tecnici sono valutabili nell'esame dell'attività inventiva ex Art. 56 EPC;
- d) in concreto, quindi, la distinzione tra i due sistemi riguarda oggi le invenzioni di *metodi commerciali puri*, attinenti ad esempio al settore dei servizi e non suscettibili di attuazione con mezzi tecnici, oppure le invenzioni di *metodi commerciali non puri*, la cui originalità consiste in elementi non tecnici: tali invenzioni sono brevettabili negli USA, ma non in Europa.

Tornando al *settore finanziario*, quindi, un sistema di riduzione del rischio finanziario che sia brevettabile negli Stati Uniti potrebbe non essere tale in Europa. Sia nel sistema americano che in quello europeo c'è una certa commistione tra i momenti di valutazione della *patent eligibility* e dell'*inventive step*, ma negli USA il carattere inventivo non è valutato limitatamente ai soli mezzi tecnici. Tale sbarramento esiste solo nel sistema europeo.

D'altra parte, non sarebbe nemmeno corretto pensare che negli Stati Uniti tutto sia brevettabile. Dal raffronto del citato caso europeo T 384/07 con il recentissimo caso statunitense *Alice*, appare piuttosto evidente che un sistema non brevettabile in Europa, perché privo di carattere tecnico ex Art. 52 o di contributo tecnico ex Art. 56, parimenti oggi (diversamente da quanto ci si potesse aspettare in passato) può risultare *non* brevettabile anche negli Stati Uniti, in quanto astratto, implementato con un sistema

---

forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that *the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made*» (enfasi aggiunte).

computerizzato ordinario, e privo di un concetto inventivo ulteriore che lo attragga nell'area di *patent eligibility* ex § 101 Patent Act.

I principi sopra brevemente riassunti devono poi essere in concreto declinati in relazione alle singole categorie di innovazioni. Nell'ambito del moderno sistema finanziario, dovrebbero essere oggetto di una specifica valutazione:

- a) un *metodo finanziario computerizzato* di gestione del rischio, ossia un sistema comprensivo di metodo ed apparato volto alla gestione del rischio finanziario, come un modello di previsione e prezzatura dei prodotti strutturati;
- b) un *procedimento* finanziario computerizzato per la creazione e la gestione dei *cash flow* di un prodotto finanziario strutturato;
- c) un *prodotto finanziario puro* (categoria alla quale va sostanzialmente ricondotto anche il prodotto mascherato da «metodo», nelle rivendicazioni di «metodo e prodotto» che vengono spesso formulate in questo campo).

Si consideri in primo luogo la categoria a) dei *metodi finanziari computerizzati*.

Negli Stati Uniti, un sistema come quello in a) risulta brevettabile, sia nel caso in cui l'altezza inventiva risieda nel sistema tecnico di implementazione del metodo, sia nel caso in cui l'altezza inventiva risieda in qualche passaggio del metodo tale da renderne l'applicazione significativamente diversa dalla sua formulazione astratta. Se si considera che alcuni metodi finanziari sarebbero stati del tutto impensabili senza l'ausilio della tecnologia informatica, è chiaro che il test di *Alice* mira ad evitare che metodi nuovi ma ovvi raggiungano la tutela brevettuale solo perché espressi in linguaggio computerizzato: in tali casi è necessario un contributo ulteriore. Tale contributo non deve essere necessariamente di

tipo tecnico, ma può essere anche di tipo non tecnico. In questo modo, anche lo sviluppo di un sistema come quello in *a)*, in cui l'elemento innovativo abbia carattere finanziario, può trovare protezione brevettuale.

In Europa, un sistema come quello descritto in *a)* risulta certamente suscettibile di brevettazione ex Art. 52, ma difficilmente soddisferà il requisito di altezza inventiva di cui all'Art. 56 EPC, perché ai fini di tale valutazione sono presi in considerazione solo gli elementi dell'invenzione di carattere tecnico. Questo rende molto dubbio che in concreto esistano metodi computerizzati come quello in *a)* davvero brevettabili. Un metodo finanziario computerizzato in cui il carattere innovativo risiede nella soluzione originale e specifica (non astratta) di un problema finanziario non può trovare protezione giuridica nel sistema brevettuale europeo. Diversamente, potrebbe essere protetto con brevetto un metodo come quello in *a)* in cui il carattere innovativo risiede nella soluzione del problema tecnico di scrittura computerizzata del sistema (si ricordi la decisione T 384/07 in cui il problema tecnico è stato individuato nel prevenire la duplicazione dei pagamenti, rispetto al quale la «persona esperta del ramo» è il tecnico delle operazioni di pagamento tramite carta). In quest'ultimo caso, peraltro, in applicazione del principio per cui nei brevetti di procedimento la protezione si dovrebbe estendere anche al prodotto direttamente ottenuto (Art. 64.2 EPC), insieme al metodo computerizzato dovrebbe trovare tutela anche il prodotto finanziario le cui condizioni economiche sono determinate in modo più preciso grazie al migliore sistema tecnico di previsione e prezzatura. Ma l'attività tecnica di scrittura computerizzata non è altro che l'attività di scrittura di programmi per computer, ossia la scrittura di software: la brevettazione di metodi di cui al punto *a)* troverebbe uno sbarramento esplicito nella disciplina europea, dove l'Art. 52(2)(c) esclude dalla brevettazione il software in quanto tale.

Le stesse considerazioni si possono esprimere con riguardo alla brevettabilità dei *procedimenti computerizzati per la creazione di prodotti finanziari* di cui alla categoria sub *b*).

È chiaro, peraltro, che nel settore finanziario le innovazioni più importanti hanno avuto luogo proprio con riguardo alle applicazioni specifiche di teorie e tecniche finanziarie e, sebbene la realizzazione di tali applicazioni sia dipesa dallo sviluppo dell'informatica nell'era dell'informazione, il contributo innovativo non consisteva normalmente nel superare un problema di scrittura computerizzata, ma *nel problema finanziario affrontato con la tecnica informatica*. A ben vedere, quindi, l'impostazione europea (per cui si considera brevettabile soltanto l'invenzione tecnica nel limite del suo contributo tecnico) risulta inadeguata a trattare le innovazioni di *metodo* nel moderno sistema finanziario.

Considerazioni analoghe valgono anche in merito all'ipotetica brevettabilità dei *prodotti finanziari puri*, di cui alla categoria *c*), rispetto ai quali si può congetturare che esista una simile distanza tra il sistema statunitense e quello europeo.

Negli USA, in base al test di *Alice*, i prodotti in *c*) possono ritenersi brevettabili, purché all'idea astratta affianchino un ulteriore «*inventive concept*», che sia significativo e non banale, ma non necessariamente un elemento «tecnico».

In Europa, diversamente, perché un prodotto finanziario innovativo possa ritenersi un'invenzione suscettibile di brevettazione, esso deve soddisfare la condizione del carattere «tecnico». Ma questo limite, in base alla giurisprudenza esaminata, per un prodotto finanziario appare oggi non superabile.

Il concetto europeo di «invenzione brevettabile» costruito sul requisito della «tecnicità» rappresenta certamente il risultato della teoria

ortodossa circa l'interpretazione delle norme della Convenzione sul brevetto europeo. Altrettanto certamente, tuttavia, tale impostazione interpretativa non appare veramente adeguata con riguardo alla tutela delle innovazioni del settore finanziario. Proprio con riferimento al settore finanziario, sembrerebbe abbastanza evidente la possibilità di ammettere che le innovazioni propriamente finanziarie non siano prive di un carattere tecnico: del resto, il processo di *financial innovation*, la crescita della popolazione di «*rocket scientists*» all'interno di banche d'investimento ed il diffondersi di corsi di istruzione superiore in «*financial engineering*» rendono abbastanza evidente che l'attività finanziaria richieda ormai una competenza «tecnica». E si tratta di una natura tecnica vera e propria, ancorché essa non sia catturata dalle definizioni tradizionali della prassi dell'EPO.

Allo stesso tempo, tuttavia, sembra evidente che in Europa non ci sia la volontà di interpretare in modo elastico il concetto di «tecnicità», nemmeno limitatamente al settore finanziario.

D'altra parte, bisogna rilevare che tale impostazione non rappresenta l'unica possibile interpretazione delle norme convenzionali; né, invero, la ricostruzione ortodossa del concetto di invenzione come invenzione «tecnica» appare, ad una migliore analisi, più fondata rispetto ad altra lettura della disciplina brevettuale.

È invece sostenibile che una lettura diversa, e meno rigida di quella attualmente preferita dall'EPO, sia più idonea a regolare, nello stesso tempo, sia le invenzioni aventi carattere *stricto sensu* «tecnico», sia alcune categorie di invenzioni che (pur non soddisfacendo il requisito della tecnicità come attualmente inteso, perché non sono implementate con mezzi tecnici), evidentemente appartengono al settore dell'industria: come appunto certe tipologie di invenzioni del settore finanziario.

10. *Riesame del problema e analisi in merito alla brevettabilità dei «financial products». Riflessioni critiche sul requisito del «carattere tecnico» nel sistema europeo alla luce di argomenti storici ed argomenti orientati alle conseguenze.*

L'interpretazione che lega il concetto di invenzione brevettabile al carattere tecnico del trovato è coerente con la definizione tradizionale, non inclusa nei testi legislativi ma normalmente esposta nei testi accademici, secondo cui l'invenzione è «una soluzione originale ad un problema tecnico»<sup>(104)</sup>.

---

<sup>104</sup> Nella dottrina italiana, cfr. ad es. LUZZATTO EN., *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1914, p. 161: «Nella generazione dell'invenzione esistono quindi due stadi: lo stadio del desiderio di soddisfare, o stadio dello scopo; lo stadio del mezzo che soddisfa il desiderio, o stadio dell'invenzione. Per soddisfare il bisogno, per raggiungere cioè la meta, l'inventore deve riconoscere quale sia l'effetto tecnico da produrre, e quindi quale sia il problema tecnico che sciolto produrrà un effetto tale da appagare il bisogno – deve proporsi cioè il problema tecnico determinato e cercarne lo scioglimento. L'idea che serve per la soluzione del problema tecnico costituisce l'invenzione propriamente detta»; e ancora: «La legge richiede che la creazione sia industriale, perché essa è stata fatta espressamente per l'industria, cioè per questa sfera speciale dell'attività umana. La legge richiede che l'invenzione sia diretta alla sua produzione di oggetti materiali e non sia di natura puramente teorica, perché altrimenti in certi casi si attenterebbe ai mezzi stessi del progresso umano» (p. 155); parla di «scioglimento di un problema tecnico» anche RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, 2° ed., Vol. I, Torino, 1927, p. 65; per GHIRON, *Corso di diritto industriale. Invenzioni e brevetti*, Vol. I, Roma, 1948, pp. 10-11, interessa considerare «quelle attività che accrescono il patrimonio delle attività preesistenti, in quanto impiegano le risorse della natura per dare soddisfacimento ai bisogni umani»: «Dal complesso di queste attività, che ebbero sviluppo assai fecondo nell'epoca moderna, è sorta una materia che ha preso il nome di tecnica industriale»; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 543, afferma che: «Il concetto di invenzione può argomentarsi dall'enumerazione precedente [art. 12 l. brevetti; 2585 c.c.] che si coordina con quella che è la giustificazione della tutela, tutela che attiene al progresso tecnico».

Altri, come GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Tratt. dir. civ. it.*, a cura di VASSALLI, Vol. XI, Torino, 1968, rilevano che ripetere «che l'invenzione è la soluzione di un problema tecnico nel campo della produzione economica» appare per la verità «troppo generico», ma in tal modo ne avallano la sostanziale correttezza; così, BONELLI, Voce «Privativa per invenzione industriale», in *Noviss. Dig. it.*, Vol. XIII, Torino, 1976, p. 899 ss., riprende l'insegnamento di Greco e la definizione di invenzione in senso tecnico come una «nuova cognizione dei rapporti di causalità che reggono i fenomeni chimici e fisici».

Si possono comunque segnalare anche altre opinioni più recenti che riconducono l'invenzione brevettabile all'area della tecnica: per esempio l'opera a cura di Fabiani e Spada pubblicata come RAVÀ, *Diritto industriale*, Vol. II, Torino, 1988, si apre con la massima: «Le invenzioni industriali sono delle ideazioni tecniche che insegnano come modificare la realtà materiale, esterna, al fine di renderla atta a soddisfare bisogni umani determinati» (pag. 1). E l'elenco potrebbe continuare.

Questa caratterizzazione del concetto di invenzione si è rivelata perfettamente efficace nell'evocare la funzione del sistema brevettuale di incentivare – non il progresso scientifico, o quello economico, e nemmeno il progresso culturale, o sociale, bensì – il progresso *tecnico*, attraverso la protezione delle invenzioni rilevanti per i *settori tecnici*, ossia le *invenzioni tecniche* <sup>(105)</sup>. Tale formulazione può essere fatta risalire all'eminente giurista tedesco Joseph Kohler <sup>(106)</sup> e rappresentava bene lo scopo dei sistemi brevettuali nascenti in Europa alla fine del secolo XIX <sup>(107)</sup>. Sino ai nostri giorni, questa impostazione è rimasta fortemente radicata nella tradizione giuridica europea. In particolare, essa è certamente dominante

---

Per un inquadramento della questione della definizione del concetto di invenzione si v. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli – Artt 2584-2594*, in Comm. Schlesinger, Milano, 2012, p. 104 ss..

<sup>105</sup> Cfr. per es. ASCARELLI, op. cit., p. 540-541: «*La stessa origine storica della disciplina ci torna ad indicare quella giustificazione che già abbiamo ricordato nelle lezioni generali. Questa giustificazione si ritrova invero, in via definitiva, nello stimolo che la concessione di un esclusiva sulle invenzioni rappresenta per lo sviluppo tecnico, sviluppo tecnico che costituisce un fattore fondamentale del progresso: è a questa finalità che, in ultima analisi, è ispirato vuoi il riconoscimento di un'esclusiva sulle invenzioni, vuoi la modalità della disciplina. [...] Il continuo sviluppo tecnico rappresenta la via fondamentale del progresso economico e l'innovazione tecnica permette il continuo superamento di posizioni acquisite. Il progresso tecnico costituisce appunto una plurisecolare catena che viene arricchendo un generale patrimonio [...]. È il patrimonio di queste nozioni tecniche lo strumento fondamentale del nostro benessere; è il suo accrescimento che ha segnato il passaggio a una civiltà industriale; è dal suo dominio che derivano ricchezze di popoli e paesi. È perciò essenziale promuovere lo sviluppo tecnico ed insieme assicurare che i nuovi apporti che così vengono ad aggiungersi entrino a far parte del generale patrimonio potendo essere utilizzati. Tale appunto lo scopo della legislazione in materia di invenzioni industriali e tale il criterio al quale deve essere ispirata la sua valutazione, onde evitarne degenerazioni che possono riuscire assai pericolose*».

<sup>106</sup> Su «*L'invenzione quale soluzione di un problema*», cfr. KOHLER, *Manuale delle privative industriali*, trad. it di Foà (dal «*Lehrbuch des Patentrechts*» del 1908), Milano, 1914, pp. 41 ss..

<sup>107</sup> GIOV. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, 2° ed., Milano, 1997, p. 144, precisa però che una vera e propria elaborazione scientifica del concetto di invenzione all'inizio del novecento era stata sviluppata solo in Germania (non in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti ed in Italia) e si riporta al riguardo a EN. LUZZATTO, *Op. cit.*, 160. In effetti, come è bene espresso dalle parole di Ascarelli sopra citate, il «progresso tecnico», che si ritiene essere posto ad obiettivo della disciplina brevettuale, non poteva assumere una valenza autonoma dove ancora la civiltà industriale non si era compiutamente sviluppata, ma era a sua volta considerato come niente altro che un mezzo per la crescita e la «ricchezza di popoli e paesi».

nella letteratura tedesca e, come si è illustrato sopra, influenza in modo decisivo la prassi e la giurisprudenza dell'EPO <sup>(108)</sup>.

Tuttavia, sebbene il principio di tecnicità dell'invenzione risulti perfettamente efficace a guidare l'interprete per la valutazione della brevettabilità di un trovato nei settori tipici della società industriale, essa non svolge lo stesso ruolo con altrettanta efficacia rispetto ad altre categorie di trovati, come ad esempio quelle del campo della medicina, delle biotecnologie, delle nuove varietà vegetali <sup>(109)</sup> ed in generale con

---

<sup>108</sup> Tra le pubblicazioni più autorevoli, cfr. KRASSER, *Patentrecht*, 6. Auflage, München, 2009. L'Autore tratta infatti i requisiti della tutela brevettuale (nella seconda sezione dell'opera: *Die sachlichen Voraussetzungen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes*) in tre capitoli: il primo è dedicato al concetto di invenzione tecnica (*Die technische Erfindung*) ed in particolare al carattere tecnico dell'invenzione (*Technischer Charakter der Erfindung*); il secondo è dedicato alle barriere alla proteggibilità dell'invenzione tecnica (*Schranken der Schutzfähigkeit technischer Erfindungen*), mentre il terzo è dedicato ai requisiti relativi dell'invenzione, ossia la novità e l'attività inventiva (*Neuheit und erfinderische Leistung*), da valutarsi comunque in relazione allo stato della tecnica (*Der Stand der Technik*).

Un'altra opera di certa importanza scientifica ed emblematica dell'impostazione della dottrina tedesca, centrata sul carattere tecnico dell'invenzione, è quella di NACK, *Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie*, München, 2002. Lo studio ha ad oggetto la definizione dell'insieme delle invenzioni brevettabili (*Bestimmung der Kreises der Patentierbaren Gegenstände*). L'indagine dell'Autore è svolta in maniera analitica, prendendo in considerazione le previsioni di carattere positivo (*Positive Aussagen*) e di carattere negativo (*Negative Aussagen*) nel sistema giuridico americano ed in quello europeo, per poi svolgere una comparazione. Il lavoro è di per sé di grande valore per la varietà, la ricchezza e la profondità di analisi. L'obiettivo dell'Autore è chiaramente quello di verificare la possibilità di definire il concetto di invenzione brevettabile attraverso il carattere della «tecnicità» dell'invenzione: non a caso Nack si chiede se anche negli USA la *ratio* del divieto di brevettazione dei metodi commerciali fosse (o sia) l'assenza di «tecnicità» (p. 64-65). Ma nel sistema statunitense la promozione delle «Technological Arts» non ha alcuna funzione limitativa del sistema brevettuale e, pertanto, assume un significato molto diverso dalla concezione di «Technizität» elaborata dalla dogmatica tedesca.

A conferma dell'influenza dell'approccio tedesco sugli orientamenti dell'EPO, cfr. *ex multis* Boards of Appeal, 12 luglio 2005, T 914/02 (*Method for determining nuclear core loading arrangement/General Electric Company*): «*Technical character may be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity as the resulting product or a non-abstract activity, such as through the use of technical means*»

<sup>109</sup> Un'illustrazione molto chiara della storia dell'applicazione della disciplina brevettuale a certe categorie di trovati (e quindi dell'evoluzione del concetto giuridico di invenzione brevettabile) è offerta da STERCKX-COCKBAIN, *Exclusions from patentability. How far has the european Patent Office eroded boundaries?*, Cambridge Un. Press, 2012. Gli Autori si occupano in particolare dei metodi terapeutici e diagnostici, dei metodi essenzialmente



riguardo alle innovazioni relative alla società dell'informazione <sup>(110)</sup>. In tutti questi casi, infatti, al di là delle specifiche soluzioni transitorie adottate, la soluzione finale è stata quella di adottare una disciplina speciale, introducendo una forma di tutela *sui generis*, senza modificare l'impostazione tradizionale della disciplina generale dei brevetti. Dove questa soluzione non è stata raggiunta, come per la tutela del *software*, il dibattito sulla fondatezza ed opportunità del requisito della tecnicità dell'invenzione è rimasto vivo <sup>(111)</sup>. Come si è illustrato nel paragrafo precedente, le medesime perplessità riguardano la definizione dell'invenzione brevettabile come invenzione «tecnica» rispetto all'innovazione nel settore finanziario.

Va segnalato, inoltre, che in diverse esperienze brevettuali nazionali l'impostazione teorica secondo cui l'invenzione, per essere giuridicamente tale, deve essere «tecnica», non è stata accolta o comunque non è stata affermata in modo così rigido: oltre che per gli Stati Uniti d'America, dove ci si riferisce espressamente alla *utilità* dell'invenzione anziché alla sua tecnicità <sup>(112)</sup>, questo è vero anche per alcune nazioni europee, come la Francia <sup>(113)</sup> o l'Inghilterra <sup>(114)</sup>, e a ben vedere anche l'Italia <sup>(115)</sup>.

---

biologici per il trattamento di piante e animali, delle nuove varietà animali e vegetali, oltre che di scoperte scientifiche, software, e del limite alla brevettazione del rispetto dell'ordine pubblico.

<sup>110</sup> In generale sulla questione della brevettabilità del software, si v. per esempio LEITH, *Software and patents in Europe*, Cambridge Un. Press, 2007.

<sup>111</sup> Al riguardo si può rinviare, nella dottrina italiana, a GIOV. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, cit., specialmente 154-160, e ad AREZZO, *Tutela brevettuale*, cit., pp. 217-242. In entrambe le monografie sono offerti poi altri utili riferimenti.

<sup>112</sup> Si riferisce espressamente al carattere dell'utilità il § 101 del Patent Act: «*Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title*».

<sup>113</sup> Per una illustrazione sintetica dell'approccio francese si v. GIOV. GUGLIELMETTI, *Op. cit.*, p. 139-144, il quale rileva poi che è stato soprattutto il sistema francese, e non quello tedesco, ad influenzare l'esperienza italiana (p. 149-150).

<sup>114</sup> Cfr. per esempio STERCKX-COCKBAIN, *Exclusions from patentability*, cit., pp. 67-113, ed in particolare 107.

Nella letteratura giuridica recente sono stati formulati contributi approfonditi contro la tesi del carattere tecnico dell'invenzione. In particolare, di uno studio inglese, che prende le mosse dalla diversa interpretazione della High Court inglese in relazione alla brevettabilità dell'invenzione, è interessante estrarre due tesi essenziali <sup>(116)</sup>. In primo luogo, il riferimento alla «tecnicità» è criticabile in relazione alla sua scarsa

---

<sup>115</sup> È vero infatti che anche in Italia il concetto di «invenzione» è stato storicamente ricollegato al concetto di «invenzione tecnica», ma tale carattere tecnico viene formalmente ricondotto al requisito di «industrialità», il quale poi viene interpretato in maniera tendenzialmente aperta (potendosi ritenere soddisfatto sia con riguardo alla invenzione, sia riguardo alla sua applicazione) e non nel senso rigido che è attualmente preferito dall'EPO.

In materia di scoperte-invenzioni, per esempio, SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, 4° ed., in Tr. Cicu Messineo, Milano, 2011, p. 79, accomuna «applicazioni tecniche, o pratiche, o industriali», per poi prospettare un'interpretazione ampia del concetto di invenzione, che abbracci anche le «scoperte ed i c.d. principi scientifici... così come le invenzioni, in quanto, ovviamente, atti ad avere una applicazione industriale»; in termini anche GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2° ed., Milano, 2008, p. 63 ss., ed in particolare p. 75; in tema cfr. anche GIOV. GUGLIELMETTI, *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 97 ss.; *contra* certamente MUSSO, *Del diritto di brevetto per invenzioni industriali*, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2012, p. 629 ss., in particolare 630, 632 e 638.

Sull'ambivalenza del requisito di industrialità in quanto riferito, da una parte, all'invenzione e, dall'altra, alla sua applicazione, cfr. OPPO, *Per una definizione dell'«industrialità» dell'invenzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 1 e ss.. Nel sistema europeo, la centralità del requisito dell'industrialità inteso appunto come «carattere tecnico» (e non solo come «applicazione tecnica») è stata illustrata da AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, p. 82-87; per la corrispondente disciplina italiana, introdotta nel 1979, cfr. SPOLIDORO, *Commento agli artt. 12 e 13 del R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338*, in *Nuove leggi. civ. comm.*, 1981, III, 704 ss..

Nella dottrina più recente, il «carattere tecnico» è ricondotto al requisito dell'industrialità ad es. da FRANZOSI, *I brevetti per invenzioni*, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Vol. I, Padova, 2014, p. 533 e p. 594; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., 2012, evidenziano la sovrapposibilità del concetto di invenzione tecnica e del requisito dell'industrialità a pag. 401; secondo DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità, cit.*, p. 103, «lo studio del concetto di invenzione non è la ricerca di una concetto pregiuridico di invenzione, del resto forse introvabile; è invece la ricerca di un concetto giuridico di invenzione, e quindi, non del concetto di invenzione tout court, ma del concetto di invenzione brevettabile»; negli stessi termini anche BERGIA, *Commento art. 45 cpi*, in VANZETTI-SIRONI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2012, p. 632.

<sup>116</sup> Il contributo più significativo contro la tesi del carattere «tecnico» dell'invenzione è stato forse formulato da Justine Pila, in un'opera monografica del 2010 intitolata «*The requirement for an invention in patent law*». Cfr. PILA, *The requirement for an invention in patent law*, Oxford Un. Press, 2010.

utilità per la costruzione in senso positivo del concetto di invenzione nel diritto dei brevetti. A ben vedere, infatti, hanno solo una portata negativa sia l'Articolo 52(2) EPC, sia - per l'Italia - l'art. 45.2 c.p.i.). Il carattere della «tecnicità» è in grado di escludere tutto ciò che non è materiale, ma non è un criterio davvero costruttivo per le invenzioni della società dell'informazione, che sono evidentemente di grande rilevanza indipendentemente dalla loro materialità. In secondo luogo, appare più corretto legare il concetto di invenzione brevettabile al requisito di *industrialità*, il quale risponderebbe allo scopo del sistema brevettuale europeo di promuovere l'avanzamento - non delle attività «tecniche», bensì - delle *attività industriali*, nel senso di non professionali<sup>(117)</sup>. Questi rilievi sono utili ad indicare l'esistenza di una alternativa plausibile all'impostazione attualmente dominante nella giurisprudenza europea, evidenziandone, se non l'infondatezza, almeno la discutibilità.

Tale discutibilità deriva almeno da due circostanze: in primo luogo dalla possibilità da un punto di vista logico e semantico di interpretare la disciplina esistente in senso diverso da quello secondo cui soltanto le invenzioni «tecniche», o materiali, sarebbero suscettibili di tutela brevettuale. In secondo luogo, la discutibilità della teoria della tecnicità dell'invenzione deriva dal carattere storico e meramente accidentale di tale elemento.

A quest'ultimo riguardo, è interessante ricordare che un eminente giurista tedesco, in uno scritto del 1972<sup>(118)</sup> segnalava che quello della

---

<sup>117</sup> Cfr. Al riguardo anche PILA, *The future of the requirement for an invention: inherent patentability as a pre- and post-patent determinant*, in AREZZO-GHIDINI (eds.), *Biotechnology and software patent law*, Cheltenham-Northampton, 2011, 55 ss., p. 57, ed il recente articolo PILA, *Patent eligibility and scope revisited in the light of Schütz v. Werit, European Law, and copyright jurisprudence*, in DREYFUSS-GINSBURG, *Intellectual property at the edge*, Cambridge Un. Press, 2014, p. 382.

<sup>118</sup> Si tratta di Friedrich-Karl Beier, negli anni sessanta direttore del Max Planck Institut di Monaco di Baviera. Cfr. BEIER, *Zukunftsprobleme des Patentrechts*, GRUR, 1972, p. 214 ss..

«tecnicità» dell'invenzione è un concetto di carattere contingente e storico, il quale era stato formulato soprattutto per superare la divisione settoriale tra il mondo dell'industria e quello diverso dall'industria, quando con sempre maggior chiarezza era emersa l'opportunità di tutelare con i brevetti per invenzione anche le invenzioni del settore minerario ed estrattivo e del settore agricolo. Stando ad un'interpretazione letterale del requisito dell'industrialità, infatti, le invenzioni attinenti al mondo dell'agricoltura apparivano estranee alla categoria di invenzioni dell'«industria». In altri termini, si poteva dubitare della loro «industrialità» (119). Affermare la contingenza del requisito della tecnicità ovviamente non significava per l'Autore affermare che tale concetto fosse una aberrazione (120), ma piuttosto serviva a comprendere la necessità che esso fosse sempre verificato nella sua idoneità a trovare applicazione con riguardo ai settori nuovi (121). In generale, infatti, anche alla luce dei disordinati rattoppi legislativi avvicendatisi nel corso degli anni, l'Autore

---

<sup>119</sup> *Ibidem*, p. 216: «Mitursächlich für diese Entwicklung war die allmähliche Ausweitung des Gewerbebegriffs auf Bergbau, Land- und Forstwirtschaft und die Tatsache, daß auch in diesen Bereichen zunehmend technische Erfindungen eingesetzt wurden, die patentwürdig erschienen. Man konnte daher nicht mehr fragen, ob z. B. ein landwirtschaftliches Kulturverfahren "gewerblich verwertbar" sei, sondern fragte, ob es sich um eine technische Erfindung handle, eine "Lehre zum technischen Handeln"».

La legge tedesca sui brevetti del 1877 non faceva infatti alcun riferimento al «carattere tecnico» dell'invenzione; il requisito della tecnicità fu invece elaborato dalla dottrina tedesca per delimitare l'area del brevettabile come limitata alle «azioni sulle forze della natura (Erfindung als Naturkrafterfindung) e i metodi per attività intellettuali (Methoden geistigen Wirkens)». Cfr. GIOV. GUGLIEMETTI, *L'invenzione*, cit., p. 144-145.

<sup>120</sup> BEIER, *Zukunftsprobleme des Patentrechts*, cit., p. 216: «Ich möchte mich hier nicht dazu äußern, ob diese Akzentverlagerung auf den Begriff der Technik eine zwangsläufige war und ob nicht eine sinnvolle Auslegung des gesetzlichen Begriffs der gewerblichen Verwertbarkeit eine einfachere und elastischere Grenzziehung zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Erfindungen gestattet hätte. Die Beschränkung der Patentierbarkeit auf technische Lehren, die wir mehr oder weniger ausgeprägt auch in anderen Patentrechtssystemen finden, ist das Ergebnis eines historischen Entwicklungsprozesses, den wir nicht einfach als Fehlentwicklung bezeichnen können. Notwendig ist aber, daß wir sowohl den Erfindungsbegriff in seiner Beschränkung auf technische Lehren wie den Begriff der Technik selbst laufend überprüfen und dem neuesten Stand der Erkenntnisse anpassen».

<sup>121</sup> *Loc. cit.*: «Notwendig ist aber, daß wir sowohl den Erfindungsbegriff in seiner Beschränkung auf technische Lehren wie den Begriff der Technik selbst laufend überprüfen und dem neuesten Stand der Erkenntnisse anpassen».

segnalava la necessità di avviare una riflessione sulla capacità del sistema di disciplinare tali settori nuovi, via via emersi con il progredire delle conoscenze (122). I settori nuovi considerati da Beier erano quelli delle biotecnologie, del software, dei metodi commerciali e dei risultati della ricerca scientifica. Proprio in materia di metodi commerciali (*Kaufmännische Erfindungen*) l'Autore riscontrava come nel secolo XX i sistemi di vendita, distribuzione e organizzazione del commercio avessero in concreto assunto importanza anche maggiore rispetto ai settori industriali, che invece avevano rivestito importanza primaria nel secolo XIX (123). Già negli anni in cui si preparava la Convenzione di Monaco, insomma, emergevano nuove istanze di tutela per attività che assumevano nel tempo sempre maggior importanza, tra le quali chiaramente rientrava anche la formalizzazione di sistemi commerciali più razionali, attraverso l'impiego di strumenti innovativi come il computer ed il software (124).

---

<sup>122</sup> *Ibidem*, 215: «Unter diesen Umständen erscheint es mir an der Zeit, das gegenwärtige Patentrecht einer gründlichen Generaldurchsicht zu unterziehen und zu prüfen, ob es unter den veränderten Verhältnissen von heute und morgen noch optimal funktioniert. Diese Überprüfung sollte nicht unter der Prämisse stehen, wir brauchten für die Zukunft ein vollständig neues Patentrechtssystem. Das wäre nicht nur irrealistisch, sondern auch unklug. Unser Patentrechtssystem hat sich in seinen Grundprinzipien bewährt und ist auch im einzelnen so anpassungs- und entwicklungsfähig, daß wir es nicht gänzlich in Frage zu stellen brauchen. Notwendig ist aber, sich klar zu machen, daß die meisten seiner Grundsätze und Begriffe, angefangen von der Definition der dem Patentrecht zugänglichen Erfindungen bis zur Festlegung von Umfang und Schranken des Patentschutzes, nicht dem Patentsystem als solchem immanent, sondern historischbedingt sind, und daß wir auf dieser Grundlage die notwendige Anpassung des Patentrechts an die Bedürfnisse von heute und morgen Vollziehen».

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 220: «Heute ist das anders geworden. Die kaufmännische Organisation eines Unternehmens ist für seinen wirtschaftlichen Erfolg ebenso wichtig wie seine technischen Leistungen. Der kaufmännische Betrieb ist ebenso rationell organisiert wie derjenige der Produktion, und das moderne Unternehmen investiert in die Entwicklung neuer Organisationsmethoden beträchtliches Kapital».

<sup>124</sup> *Loc. cit.*: «Ein neues, rationelleres Buchungssystem kann nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern für die ganze Volkswirtschaft von größerem Nutzen sein als ein neues Produktionsverfahren, und auch die intellektuelle Leistung des "Erfinders" eines solchen Systems ist mit derjenigen eines klassischen Erfinders durchaus vergleichbar. Die Tatsache, daß solche kaufmännischen Erfindungen - sie fallen bei uns unter die Kategorie der "bloßen Anweisungen an den menschlichen Geist" - in zunehmendem Maße zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz angemeldet werden zur, ist symptomatisch dafür, daß hier offenbar ein Bedürfnis für einen Rechtsschutz vorhanden ist. Hingewiesen sei ferner auf die wachsende Anwendung

Agli occhi di Beier, v'era da chiedersi – già nel 1972, oltre quarant'anni fa – se non fosse il momento di abbandonare la distinzione tra innovazioni tecniche e non tecniche (o anche tra invenzioni tecniche ed «*istruzioni allo spirito umano*») e di spostare l'asticella della protezione brevettuale in un punto diverso rispetto al limite sino ad allora stabilito (125).

Questi argomenti di carattere storico sono riflessi anche dal testo legislativo della Convenzione di Monaco. L'Art. 52 EPC, infatti, non include espressamente la tecnicità tra i requisiti per ottenere tutela brevettuale.

Lasciando per un momento da parte l'inciso «*in all fields of technology*», su cui si tornerà a breve, e dunque in un certo senso ragionando sul testo della Convenzione nella versione del 1973 (126), si può notare che:

---

*kaufmännischer Rationalisierungsmaßnahmen in Gestalt von (kommerziellen) Computerprogrammen*».

125 Loc. cit.: «*Anstatt in diesen und anderen Fällen die "technische Verpackung" kaufmännischer Neuerungen mit einem Patentschutz zu honorieren oder weiterhin die schwierige Abgrenzung zwischen Anweisungen an den menschlichen Geist und technischen Erfindungen zu praktizieren, sollten wir uns vielleicht einmal mit der grundsätzlichen Frage beschäftigen, ob die Grenze des Patentierbaren künftig nicht auf das skizzierte Gebiet des patentrechtlichen Niemandslands vorverlegt werden kann, das im Laufe der Zeit immer größer und wichtiger wird zur*».

126 L'Articolo 52 infatti disponeva:

(1) *European patents shall be granted for any inventions, which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.*

(2) *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:*

(a) *discoveries, scientific theories and mathematical methods;*

(b) *aesthetic creations;*

(c) *schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;*

(d) *presentations of information.*

(3) *Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.*

In effetti, l'interpretazione che legava il concetto di invenzione al carattere tecnico poteva apparire nient'affatto immediata alla lettura dell'Articolo 52. Nella versione della Convenzione del 1973, il primo paragrafo stabiliva espressamente come requisiti di brevettabilità la novità, l'altezza inventiva e l'applicazione industriale, ma non il requisito della «tecnicità». Il secondo paragrafo elencava (come oggi) una serie eterogenea di enti non brevettabili in quanto non riconducibili al concetto di invenzione, ma non

- a) il primo paragrafo dell'Articolo 52 definisce il concetto normativo di «invenzione brevettabile» (*European patents shall be granted for ...*); la disposizione offre una definizione per concettualizzazione, tramite elencazione di quattro condizioni necessarie: 1) invenzione; 2) novità; 3) attività inventiva; 4) industrialità; il requisito di tecnicità non è previsto (<sup>127</sup>);
- b) il secondo paragrafo, poi, non definisce in positivo il concetto di «invenzione» (impiegato nel paragrafo primo), ad esempio attraverso una definizione estensionale, come fanno l'art. 2585 c.c. (<sup>128</sup>) ed il § 101 Patent Act (<sup>129</sup>); invece, lo definisce in negativo (*The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1*);
- c) il terzo paragrafo, infine, stabilisce che gli enti dell'elenco sono esclusi dal concetto di «invenzione» di cui al paragrafo primo soltanto «in quanto tali» (*...only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such*).

Il concetto di «invenzione» di cui al paragrafo primo è quindi definito in negativo dal paragrafo secondo. È chiaro che una definizione per esclusione è efficace solo se si definisce il termine generale che la

---

espressamente individuati come «non tecnici». Il terzo paragrafo precisava che gli enti indicati al paragrafo secondo dovessero ritenersi non invenzioni solo se rivendicati in quanto «tali», e non in quanto «atecnici».

<sup>127</sup> Novità e attività inventiva sono individuate con definizioni operative, ossia descrivendo le operazioni necessarie per determinare il carattere nuovo (Art. 54) e originale (Art. 56) del trovato. L'industrialità è individuata con una definizione operativa avente carattere circolare: anche per questa ragione, probabilmente, (se ci si ferma al dato letterale) la sua rilevanza è spesso non compresa e parte del significato riferibile all'industrialità viene riferito al concetto stesso di «invenzione».

<sup>128</sup> Art. 2585, comma 1, c.c.: «Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali».

<sup>129</sup> U.S. Code, Title 35, § 101: «process, machine, manufacture, or composition of matter».

ricomprende, in un impianto che presuppone lo schema aristotelico della definizione per genere e differenza specifica <sup>(130)</sup>. Nell'Articolo 52, invece, il significato del termine «invenzione» (da cui dipende poi il concetto di «invenzione brevettabile») è dato dalla sottrazione tra il significato comune del termine invenzione ed il significato di ciò che è contenuto nell'elenco di cui al secondo paragrafo.

La definizione del concetto di «invenzione» richiede quindi di essere interpretata. È infatti certamente corretto affermare che le definizioni normative, ancorché differenti dalle altre disposizioni per l'assenza di un contenuto immediatamente prescrittivo, debbano tuttavia – come tutte le altre disposizioni di legge – essere interpretate <sup>(131)</sup>. Ed infatti si compie una operazione interpretativa quando si afferma, riguardo all'elenco degli enti enunciati all'Art. 52(2), che essi, essendo accomunati dall'essere non tecnici, *a contrario* informano l'interprete che l'«invenzione brevettabile» (oltre a novità, altezza inventiva ed applicazione industriale) deve avere anche «carattere tecnico». Questo tipo di operazione è una interpretazione possibile, ma non è altro che «una»

---

<sup>130</sup> Sulle definizioni legislative cfr. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* Cicu-Messineo, Vol. I, t. 2, Milano, 1980, p. 153 ss., ed in particolare p. 206: «La definizione per esclusione è quella con cui una specie è definita in relazione al genere che la comprende, e per esclusione, in relazione a tutte le altre specie del genere comprensivo. Per ottenere una definizione per esclusione è necessario che sia definito il genere e per lo meno un'altra specie appartenente al genere».

Nel caso dell'Art. 52 EPC, né il genere comprensivo dell'«invenzione», né le specie diverse da quella esclusa (la «scoperta», il «metodo commerciale», etc.) sono espressamente definiti; sicché la definizione per esclusione del concetto di «invenzione brevettabile» appare problematica.

<sup>131</sup> Cfr. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 155-156: «Gli enunciati legislativi (e perciò le definizioni legislative) non sono norme: le norme sono i significati attribuiti ad essi. In altri termini, le definizioni legislative riducono il campo della discrezione nell'attribuire significato ad altri enunciati legislativi (quando lo riducono) solo dopo essere state interpretate. L'introduzione di una definizione nel discorso legislativo è in ogni caso introduzione di un ulteriore oggetto di interpretazione. L'operazione è vantaggiosa, in termini di riduzione della discrezionalità, nella misura in cui i termini contenuti nel *definiens* suscitano (di fatto) meno controversie di quante ne suscitano i termini contenuti nel *definitum*: ma, in ogni caso, si tratta di un vantaggio contingente, e limitato dal fatto stesso che è contingente».



interpretazione possibile della disposizione in esame. Si tratta infatti di un'interpretazione non obbligata del testo della Convenzione, la quale esprime in fondo una scelta di politica del diritto favorevole a mantenere ben circoscritto l'ambito della tutela e della privativa brevettuale ai soli settori tecnici tradizionali.

In un certo senso, l'idea che una simile impostazione restrittiva sia corretta potrebbe evincersi dalla circostanza che l'Art. 52(2) fornisce un elenco non esaustivo degli enti che sono da considerarsi non invenzioni («*The following in particular...*»). Ma il fatto che l'elenco delle non invenzioni sia non tassativo significa soltanto che esso potrà essere interpretato in senso estensivo, od anche in via analogica, qualora sussista l'*eadem ratio*. La non tassatività dell'elenco non comporta, invece, che dagli elementi dell'elenco debba necessariamente desumersi un tratto comune, il quale andrebbe poi a costituire un ulteriore requisito implicito. Non esiste infatti alcuna necessità logica di individuare una *ratio* comune a tutte le esclusioni, potendosi perfettamente ammettere che gli enti dell'elenco siano non invenzioni per ragioni loro specifiche, e non per una ragione generale. Non è escluso che tale ragione generale esista: ma non è il dettato normativo ad imporlo, bensì eventualmente la realtà degli enti che vi sono indicati.

Peraltro, tali enti non sono a loro volta oggetto di definizione normativa, ma sono termini dati per noti (che occupano una posizione nel *definiens*), con funzione di determinare in negativo il concetto normativo di «invenzione» (che in questa prospettiva è il *definiendum*) <sup>(132)</sup>. Anche l'esistenza di una eventuale *ratio* comune al catalogo degli enti di cui all'Articolo 52(2) è quindi oggetto di valutazione e rimessa all'interprete.

---

<sup>132</sup> Del resto, «*ove tutti i termini che compaiono nel definiens di una definizione fossero definiti mediante altre definizioni, necessariamente si darebbe circolarità e, conseguentemente, le definizioni perderebbero almeno in parte la loro utilità*». TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 155.

A questo punto, quindi, v'è da chiedersi se sia davvero corretto affermare che gli enti elencati abbiano come comune denominatore (o *eadem ratio*) il carattere della «atecnicità», dal quale conseguirebbe anche l'appropriatezza della scelta di individuare la «tecnicità» quale chiave interpretativa del concetto di invenzione brevettabile <sup>(133)</sup>. Invero – al di là delle osservazioni sopra svolte sul carattere storico del requisito di tecnicità – se si guarda ai lavori preparatori della Convenzione di Monaco del 1973 <sup>(134)</sup>, sembra proprio di no.

Sebbene in sede di redazione del testo convenzionale fosse chiara l'impostazione per cui «*a patent does not protect the inventors abstract idea but the practical implementation of that idea in certain forms susceptible of industrial application*» <sup>(135)</sup>, v'era in generale una netta diffidenza per l'utilizzo di definizioni che potessero restringere troppo ed in modo troppo rigido la possibilità di ottenere protezione brevettuale <sup>(136)</sup>. L'orientamento iniziale di rinunciare a fornire una definizione del concetto di invenzione brevettabile fu poi superato anche per ragioni di corrispondenza del testo con la disciplina della Convenzione di Strasburgo e con il Patent Cooperation Treaty (PCT), ma non fu superata la scelta di evitare una definizione del concetto di «*technical progress*» <sup>(137)</sup>.

In sede di stesura dell'Art. 52, la parte centrale e preponderante del lavoro fu quella di redigere l'elenco degli enti esclusi. Tali enti erano di certo intesi come «non invenzioni» ed erano concettualmente ben distinti

---

<sup>133</sup> Dottrina italiana, è opinione largamente condivisa che gli enti dell'elenco di cui all'Art. 52(2) rispondano a *ratio* tra loro differenti: cfr. per es. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità, cit.*, p. 106; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, cit.*, p. 89.

<sup>134</sup> Cfr. *Travaux Préparatoires (EPC 1973)*, disponibili all'indirizzo [www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/epc-1973/travaux.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/epc-1973/travaux.html).

<sup>135</sup> *Id.*, 17-28 aprile 1961, IV/2767/61, p. 4

<sup>136</sup> *Loc. cit.*: «there was a danger that it might restrict too narrowly the possibility of obtaining patent protection, for example for inventions in the field of nuclear physics».

<sup>137</sup> *Ibidem*, p. 5.

da quelli di cui all'Articolo 53 EPC. Ma la *ratio* che fondava la loro natura di non-invenzioni non era affatto collegata alla loro atecnicità, bensì a ragioni loro particolari. Da alcuni dei documenti preparatori, si può comprendere che le ragioni delle varie esclusioni riguardavano:

- la preesistenza in natura («*mere discovery of substances occurring in nature*»);
- l'inidoneità a trovare applicazione utile («*purely aesthetic creations*»);
- l'astrattezza intrinseca («*scientific knowledge and theories as such*»),
- o contingente («*financial or accounting methods, rules for playing games or other systems, insofar as they are of a purely abstract nature*») (138).

Ciascuna delle categorie di enti esclusi era evidentemente motivata da una ragione particolare. L'idea che essi fossero accomunati da un carattere condiviso è stata forse una conseguenza della nuova struttura sintattica determinata dall'introduzione del paragrafo terzo, che fu aggiunto solo successivamente. In base a tale terzo paragrafo, l'estensione dell'elenco degli enti esclusi dalla brevettazione è stato infatti limitato alle sole rivendicazioni di «*such subject-matter or activities as such*» (139).

---

<sup>138</sup> *Id.*, 22 gennaio 1965, 2335/IV/65-E. In una dizione provvisoria, infatti, la bozza del comma secondo recitava: «*The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:*

(a) *scientific knowledge and theories as such;*

(b) *mere discovery of substances occurring in nature;*

(c) *purely aesthetic creations;*

(d) *financial or accounting methods, rules for playing games or other systems, insofar as they are of a purely abstract nature;*

(e) *methods of therapy, including diagnostic methods*».

In una bozza successiva, il punto (d) venne poi modificato come:

«(d) *commercial, financial or book-keeping methods, the rules of playing games and other systems, in so far as they are of a purely intellectual nature*». (*Id.*, 21 dicembre 1970, BR/70/70, p. 10).

<sup>139</sup> Il *wording* era ancora discusso nelle sedute del 1973. Cfr. per esempio *Id.* 11 settembre 1973, M/66/I, p. 1-2.

È importante ricordare, tuttavia, che tale modifica dell'Art. 52 ha cambiato solo la forma espressiva della disposizione, ma non ha inteso cambiare la norma: rispetto a modifiche stilistiche come questa, infatti, giocavano un ruolo anche fattori estranei alla elaborazione concettuale della disciplina da parte della Commissione redigente, quale ad esempio la necessità di adottare un testo coerente con quello della Convenzione di Strasburgo del 1963 <sup>(140)</sup>. Il contenuto sostanziale, quindi, non cambiava: ed infatti «in quanto tale» non significa - se non attraverso una *scelta* interpretativa - «in quanto atecnico».

Peraltro, alcune organizzazioni private segnalavano che la previsione espressa di un elenco di non invenzioni poteva rendere troppo rigida la valutazione di un problema delicato come quello della definizione del concetto di invenzione brevettabile <sup>(141)</sup>. Il fatto, poi, che tale elencazione fosse modellata sul dettato di alcune disposizioni del PCT (Rules 39 e 67) non rendeva obbligatorio mantenerla all'interno dell'Art. 52, perché le norme del PCT non avevano alcuna pertinenza con la definizione del concetto di invenzione, ma riguardavano soltanto le regole per la ricerca delle anteriorità in caso di domande di protezione internazionali <sup>(142)</sup>. Addirittura, la delegazione britannica e quella svedese avanzarono la proposta di includere l'elenco di cui al paragrafo secondo nelle *Implementing Regulations*. Significativamente, l'opinione della Commissione al riguardo fu che «*the desired flexibility ought rather to be obtained by wording paragraph 2 in a sufficiently general way so as to leave room for interpretation by jurisprudence*» <sup>(143)</sup>.

---

<sup>140</sup> Cfr. Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione, sottoscritta il 27 novembre 1963, ed entrata in vigore in data 1 agosto 1980.

<sup>141</sup> «*In their opinion, jurisprudence should be allowed all the flexibility and freedom necessary for interpreting the definition given in paragraph 1 of patentable inventions*». *Id.* 15 marzo 1972, BR/169/72, p. 6.

<sup>142</sup> *Loc. cit.*

<sup>143</sup> *Id.* 15 marzo 1972, BR/168/72, p. 10.

Sebbene queste cronache non siano da sole decisive per indirizzare l'interpretazione dell'Articolo 52 EPC, certamente esse mostrano come l'interpretazione monolitica del secondo paragrafo, dal quale si dovrebbe "scoprire" il carattere unitario della tecnicità, corrisponde in realtà ad una scelta interpretativa tutt'altro che obbligata. Anzi, la preoccupazione esistente in sede di redazione della Convenzione di non introdurre regole troppo rigide sulla definizione del concetto di invenzione brevettabile sostiene l'idea che, perlomeno, tale concetto debba a sua volta venire interpretato in modo elastico, e non in maniera eccessivamente rigida.

Nella prospettiva storica qui assunta, le considerazioni sopra svolte non cadono nemmeno davanti all'introduzione, nel paragrafo primo dell'Art. 52 EPC 2000, dell'inciso «*in all fields of technology*». A partire dal 2007, l'impostazione interpretativa che indica la tecnicità tra i requisiti dell'invenzione brevettabile trae un argomento letterale dall'esistenza nell'Articolo 52(1) dell'inciso «*in all fields of technology*». Nella nuova versione EPC 2000, l'introduzione di tale espressione ha cambiato la struttura dell'Articolo 52, inserendo la parola «tecnologia» nella disposizione che elenca i requisiti necessari affinché un'invenzione sia brevettabile. Da questa modifica si argomenta la scelta Convenzionale di riconoscere espressamente la «tecnicità» tra i requisiti dell'invenzione brevettabile <sup>(144)</sup>. Sebbene sia sostenibile che la nuova formulazione abbia

---

<sup>144</sup> In questo senso la si v. la citata giurisprudenza dei Boards of Appeal, 15 novembre 2006, caso T 154/04 (*Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES*), par. 8: «*The technical character as a legal requirement of invention was expressly confirmed by the Conference of the Contracting States to Revise the European Patent Convention of 20 to 29 November 2000. Revised Article 52(1) EPC was approved by the contracting states on the basis of the Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention, document MR/2/00, which is hence - as part of a subsequent agreement between the contracting states concerning the EPC -- a valid instrument for construing the Convention according to the traditional rules of interpretation*».

Tale argomento è poi supportato dal testo delle Implementing Regulations, Rule 42(1)(c), in base alla quale: «*The description shall [...] disclose the invention, as claimed, in such terms*

il significato di includere la «tecnicità» tra i requisiti dell'invenzione brevettabile, d'altra parte bisogna rilevare almeno due circostanze che rendono tale lettura contestabile.

In primo luogo, il significato proprio delle parole suggerisce che l'aggiunta dell'inciso «*in all fields of technology*» abbia un senso espansivo e non restrittivo: il suo significato proprio è infatti quello di affermare il principio di neutralità tecnologica, e non quello di limitare il dominio del brevettabile <sup>(145)</sup>. Solo mediante una ulteriore operazione interpretativa si può argomentare, *a contrario*, che questa disposizione abbia lo scopo di attestare il carattere tecnico quale ulteriore limite alla brevettazione. Tale interpretazione *a contrario* è forse sostenibile in base ad alcuni passaggi degli atti preparatori della Convenzione EPC 2000, sub Art. 52 <sup>(146)</sup>. Ma al contempo è chiaro che tale emendamento è stato approvato per la necessità di adeguare la Convenzione di Monaco a quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo TRIPs, il quale (sotto la rubrica di «*Patentable subject matters*») dispone che la tutela brevettuale debba essere garantita, negli Stati aderenti, per ogni invenzione, sia di prodotto che di procedimento, in ogni settore della tecnica.

L'interpretazione di portata restrittiva, che vedrebbe il carattere della tecnicità come limite rigido al perimetro della tutela brevettuale, sembra poi ancor meno convincente se si considera (anche alla luce della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 <sup>(147)</sup>), che all'Art. 31

---

*that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art».*

<sup>145</sup> Cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2 ed., Milano, 2008, 75; STRAUS, *Implications of the TRIPs agreement in the field of patent law*, in *From GATT to TRIPs: the Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, a cura di BEIER-SCHRICKER, 1996, 160.

<sup>146</sup> Cfr. *Basic proposal for the revision of the EPC (MR/2/00)*, disponibile all'indirizzo [www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/documentation/travaux-preparatoires.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/documentation/travaux-preparatoires.html), pp. 43-44.

<sup>147</sup> Cfr. *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* del 1969, adottata in data 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980.

dà rilevanza in sede interpretativa anche all'oggetto ed allo scopo del trattato da interpretarsi) che il Preambolo alla nuova Convenzione EPC 2000 dichiara che l'aggiornamento è stato stipulato non al fine di promuovere il progresso tecnico, bensì genericamente al fine di promuovere «*innovation and economic growth in Europe still more effectively by laying foundations for the further development of the European patent system*»<sup>(148)</sup>.

L'inciso in questione non afferma dunque in modo espresso un limite al concetto di invenzione brevettabile, ma esprime piuttosto il principio contrario, ossia che la tutela brevettuale debba essere garantita senza discriminazioni in base all'area di appartenenza. In conclusione, da tutte le precedenti considerazioni emerge chiaramente che il problema della tecnicità dell'invenzione rappresenta un problema classico di definizione legislativa e di interpretazione dei documenti normativi. L'introduzione di una definizione legislativa riduce la discrezionalità dell'interprete da un punto di vista logico, semantico e strutturale (o politico)<sup>(149)</sup>, ma non lo preclude del tutto: ciò almeno in quanto la stessa definizione legislativa richiede di essere interpretata. Ciò avviene quando, come è normale, la definizione legislativa impiega termini nel loro significato comune (non termini a loro volta legislativamente definiti; nel qual caso v'è piuttosto rischio di circolarità); e l'operazione definitoria è vantaggiosa nella misura in cui i termini del *definiens* suscitano (di fatto) meno controversie di quante ne suscitano i termini contenuti nel *definiendum*.

---

<sup>148</sup> «*The contracting States to the European Patent Convention, wishing to promote innovation and economic growth in Europe still more effectively by laying foundations for the further development of the European patent system, desiring, in the light of the increasingly international character of the patent system, to adapt the European Patent Convention to the technological and legal developments which have occurred since it was concluded, had agreed as follows*» (Preamble EPC 2000).

<sup>149</sup> Cfr. ancora TARELLO, *L'interpretazione della legge, cit.*, p. 155-156.

Nel caso dell'Articolo 52 EPC, non sussistono veri limiti logici o semantici ad una interpretazione differente da quella dominante e fondata sul «carattere tecnico» secondo la giurisprudenza dell'EPO, il quale si intenderebbe soddisfatto soltanto dalle invenzioni attinenti alle entità fisiche, ai metodi relativi ad attività non astratte (o tecniche), ed ai metodi relativi ad attività astratte (non tecniche) attuati mediante mezzi tecnici. L'unico vero limite ad una interpretazione diversa è di tipo strutturale e dipende cioè dalla struttura dell'organizzazione giuridica, che determina la accettabilità o meno di una differente interpretazione. Tale accettabilità è forse più facile da ammettere se si considera che l'industria moderna richiede oggi che gli istituti classici siano rivisitati secondo criteri e regole adatte a disciplinare i fenomeni nuovi che contraddistinguono la società dell'informazione. In fondo, ogni testo normativo è suscettibile di interpretazioni sincronicamente confliggenti e diacronicamente mutevoli, e l'interpretazione consiste appunto nella scelta di un significato a preferenza di altri <sup>(150)</sup>.

In un certo senso, allora, nell'affrontare il problema si capisce anche perché si dica che l'interpretazione è un «atto di conoscenza» quando si tratta di decidere la qualificazione giuridica di un caso chiaro, mentre è un «atto di volontà» quando si tratta di decidere la qualificazione giuridica di un caso dubbio <sup>(151)</sup>. La decisione sul significato del termine invenzione nell'Art. 52 EPC come invenzione «tecnica» (al pari di «industriale», o attinente al «mondo delle cose» anziché al «mondo delle idee») è facilmente accettabile per i casi chiari, perché questa caratterizzazione coglie piuttosto bene, *in senso descrittivo*, l'essenza delle invenzioni tradizionalmente ritenute come meritevoli di tutela brevettuale. Ma

---

<sup>150</sup> Cfr. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* Cicu-Messineo, Vol. LI, Milano, 2004, p. 28.

<sup>151</sup> *Id.*, p. 29 e pp. 43-48.



affidarsi al carattere della tecnicità per i casi non chiari, come i casi attinenti a settori nuovi (ai quali deve certamente ascriversi anche quello finanziario), non è altrettanto utile, perché questa caratterizzazione dell'invenzione non è in grado di distinguere in modo soddisfacente, *in senso costruttivo*, tra invenzioni astratte o puramente intellettuali, come tali intuitivamente non brevettabili, ed invenzioni non astratte, ma specificamente applicate, alle quali invece sembrerebbe ragionevole garantire tutela brevettuale.

L'applicazione del criterio della «tecnicità» *si risolve infatti in una distinzione per categoria* (o «*per se*») tra industrie di un tipo - meccanica, chimica, energetica, etc. - ed industrie di altro tipo - tra cui certamente l'industria dell'*information technology* e dei servizi finanziari - vanificando di fatto anche la previsione dell'Art. 52(3), il quale proprio al fine di rendere flessibile la linea di demarcazione tra invenzioni e non invenzioni riserva la qualificazione di non invenzione agli enti elencati soltanto «in quanto tali».

Ecco allora che si fa più accettabile l'idea di accogliere nell'ambito dell'Articolo 52 EPC un significato diverso per il termine «invenzione», il quale alternativamente può abbracciare il carattere della tecnicità, purché inteso in senso *evolutivo*, e quindi in modo diverso da quello attualmente dominante (legato all'impiego di mezzi tecnici), oppure - come è preferibile - può fondarsi sulla scelta di rinunciare alla pretesa di stabilire l'esistenza di un requisito ulteriore per la definizione del concetto «invenzione brevettabile», ricavato o ricavabile *a contrario* dall'elenco dell'Art. 52(2) EPC, ed intendere tale elenco per ciò che è, ossia un

definizione per esclusione, dalla quale non è possibile estrarre alcun carattere *positivo* dell'invenzione <sup>(152)</sup>.

Ecco allora che si fa chiaro anche il carattere dogmatico della tesi che fa leva sul carattere tecnico dell'invenzione. Tale impostazione è nient'altro che il frutto di un'inversione metodologica, e cioè un'opzione arbitraria a favore dello scopo del sistema brevettuale di promuovere esclusivamente l'innovazione «tecnica», ma intesa in un senso così stretto da non essere più adatto a svolgere il suo tipico ruolo di tutela e di promozione dell'innovazione e della crescita economica, pur storicamente riconosciuto ed anche di recente ribadito nel preambolo all'Atto di revisione alla Convenzione di Monaco, che ha condotto al testo attuale di EPC 2000.

Insomma, senza disconoscere l'importanza storica che il principio di tecnicità ha svolto in passato, è necessario riconoscere che la sua applicazione indifferenziata ai settori nuovi dell'economia moderna può risultare addirittura contraria agli scopi stessi del sistema brevettuale, come nel caso delle invenzioni di metodi finanziari computerizzati, i quali *in teoria* sono brevettabili quando forniscono un contributo innovativo nei loro elementi tecnici, ma *nella pratica* non lo sono mai, perché l'altezza inventiva viene valutata escludendo tutte le componenti (ossia gli aspetti finanziari o di programmazione del software) che caratterizzano davvero tale tipo di innovazione.

Un'interpretazione del genere va contro gli scopi del sistema internazionale di protezione della proprietà industriale la quale, sin dalla

---

<sup>152</sup> «Invenzione» può sembrare un termine non ambiguo nel linguaggio parlato, ma è di certo un termine a cui è difficile dare una definizione lessicale. Molti Autori costatano infatti che nessun dizionario fornisce una definizione chiara e non circolare del termine. Per questa stessa ragione, anche il legislatore ha scelto di indicare cosa è invenzione esemplificando ciò che non lo è. Il riferimento alla tecnicità rappresenta invece un tentativo di dare una definizione positiva che incontra le medesime difficoltà che si sono volute evitare attraverso una tecnica redazionale diversa.

sua origine, deve intendersi «*nel significato più largo*» ed applicarsi «*non solo all'industria ed al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali*», secondo quanto dispone l'articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 <sup>(153)</sup>.

11. *Una lettura più semplice e neutra dell'Articolo 52 EPC fondata su argomenti letterali e sistematici.*

Le disposizioni contenute nell'Art. 52 EPC sono state scritte avendo in mente una realtà economica ancora legata al modello della società industriale, e non ancora centrata sul modello della società dell'informazione.

Sebbene alcuni problemi fossero già sorti e noti, come dimostrano le riflessioni di Beier pubblicate nel 1972, evidentemente non v'era ancora una uniformità di esperienze ed una maturità culturale per affrontare tali problemi in sede convenzionale <sup>(154)</sup>.

Alla luce dell'analisi svolta nel paragrafo precedente, si può quindi affermare che il dettato normativo dell'Art. 52 EPC non esprime la volontà di limitare rigorosamente la tutela brevettuale al settore della tecnica, ma comunica piuttosto l'incapacità di trovare un migliore criterio definitorio del concetto di invenzione brevettabile. Tale incapacità non è peraltro

---

<sup>153</sup> Cfr. Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, più volte rivista da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967. .

<sup>154</sup> Questo è soprattutto evidente per quanto riguarda i programmi per elaboratore: sulla vicenda della formazione delle regole a tutela del software, si v. GIOV. GUGLIEMMETTI, *L'invenzione*, cit., p. 193 ss.; AREZZO, *Tutela brevettuale*, cit., pp. 26 ss..

È bene precisare, tuttavia, che non si può probabilmente rimproverare la commissione redigente di questi limiti: dagli atti preparatori emerge infatti una posizione senz'altro corretta, ossia quella di non intervenire legislativamente laddove l'intervento avrebbe condotto a conseguenze non prevedibili. In generale, infatti, l'intenzione è stata quella di optare per una dizione sufficientemente aperta da consentire una interpretazione evolutiva della disciplina brevettuale. Cfr. *Travaux Préparatoires* (EPC 1973), cit., 15 marzo 1972, BR/168/72, p. 10.

imputabile ai soggetti chiamati a redigere le regole, bensì è dovuta all'oggetto stesso di tale regolazione: il concetto di «invenzione brevettabile» è un concetto giuridico la cui definizione è problematica esattamente perché dipende da un fenomeno, l'invenzione, che si dà nella realtà, e non in una definizione legislativa <sup>(155)</sup>.

La convenzione di Monaco non definisce l'invenzione esattamente perché il concetto di invenzione non può essere costruito, ma può essere solo descritto: la descrizione offerta dall'Articolo 52(2) ci offre solo in modo impressionistico l'immagine di tale concetto, e non potrebbe fare altrimenti; quello che si può fare è soltanto ricostruirne il significato componendo i singoli tratti. L'«invenzione» di cui all'Art. 52(1), infatti, è un concetto che si ricava dalla sottrazione tra il concetto di invenzione come inteso nel linguaggio comune e l'insieme degli enti non brevettabili, ancora intesi nel loro senso comune, o facendo ricorso ad altre indicazioni normative in merito al loro significato.

Viceversa, se si cerca nell'Art. 52(2) una definizione positiva e costruttiva, si imbecca un vicolo cieco, nel quale si finisce per sovrapporre il concetto di invenzione con altri requisiti, come l'attività inventiva <sup>(156)</sup> e l'industrialità <sup>(157)</sup>, oppure si finisce per andare contro la realtà, come fa l'EPO quando richiede che, nella valutazione della attività inventiva, siano

---

<sup>155</sup> Già RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, 2° ed., Vol. I, Torino, 1927, p. 62, con chiarezza affermava: «Per la nozione di invenzione deve dunque starsi alle concezioni della scienza e della dottrina non tanto giuridica quanto tecnica, alle quali insufficiente soccorso porterebbe la formola ristretta d'una definizione. Ché anzi l'applicazione del principio *omnis definitio in jure periculosa* trova giustificazione soprattutto nella campo della tecnica e delle industrie, esposte a incessante progresso, ed al pericolo quindi che una legale definizione dell'oggi non corrisponda alle esigenze di un avvenire non lontano, una volta rinserrato il concetto d'invenzione negli stretti termini dell'adottata definizione».

<sup>156</sup> È proprio a questa sovrapposizione che giungono infatti sia la giurisprudenza statunitense (il test di Alice richiede la presenza di una «*abstract idea*» e di un «*inventive concept*» sufficiente a rendere tale idea astratta *patent eligible*), sia la giurisprudenza europea (ciò è vero soprattutto con riguardo al vecchio «*contribution approach*»).

<sup>157</sup> È in fondo questo il risultato cui porta la tesi di PILA, *The future of the requirement for an invention*, cit., p. 55 ss..

presi in considerazione solo alcuni elementi dell'invenzione (quelli tecnici) e non l'invenzione nel suo complesso (comprensiva di elementi tecnici e non) <sup>(158)</sup>.

Una prospettiva più costruttiva e più corretta è invece quella di guardare all'Articolo 52 EPC non come disposizione che definisce l'invenzione, ma come una disposizione che definisce la tutela giuridica accordata all'invenzione naturalisticamente intesa. Con questo non si intende ovviamente forzare l'interpretazione della disciplina con un approccio naturalistico sommario. Si intende invece valorizzare un dato normativo fondamentale, e cioè che lo stesso Articolo 52 EPC non dice che le cd. non-invenzioni di cui al secondo paragrafo non possono essere brevettate, ma dispone piuttosto che il catalogo degli enti del secondo paragrafo limita la brevettazione degli enti stessi solo *nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferiscano a tali enti in quanto tali* <sup>(159)</sup>.

In questa prospettiva, l'attenzione dovrebbe essere posta non tanto o non soltanto sul contenuto del catalogo delle cd. non-invenzioni, ma piuttosto sul contenuto della privativa potenzialmente derivante dalle domande ad esse relative. In questa prospettiva, quindi, l'Art. 52 EPC deve essere messo in relazione con le altre disposizioni che regolano la tutela brevettuale delle invenzioni.

Tra queste, rilevano in via di inquadramento generale due norme di livello internazionale. La prima è contenuta nell'Art. 1 della Convenzione d'Unione di Parigi, in base al quale – come già ricordato – la protezione della proprietà industriale si estende non solo all'industria in senso stretto,

---

<sup>158</sup> È ciò che avviene ora con l'applicazione del c.d. «*problem-solution approach*». È importante notare che quest'ultima impostazione sarebbe certamente impossibile negli USA, dove il § 103 del Patent Act impone che la non ovvietà dell'invenzione sia valutata in modo complessivo e sintetico (*as a whole*), non parziale ed analitico.

<sup>159</sup> Art. 52(3) EPC: «*Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such*».

ma anche al commercio, alle industrie agricole ed estrattive, ed «*a tutti i prodotti fabbricati o naturali*»<sup>(160)</sup>. La seconda è espressa dal già menzionato Art. 27 TRIPs, il quale garantisce tutela ad ogni invenzione, senza discriminazioni in base al settore di appartenenza, ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti o processi «*whether products or processes*»<sup>(161)</sup>.

Le invenzioni, in effetti, a livello fenomenico sono anzitutto idee innovative. È senza dubbio ragionevole pensare che, ad un primo stadio, le invenzioni siano sempre idee, le quali poi vengono attuate ed eventualmente incorporate in applicazioni specifiche<sup>(162)</sup>. Solo tali attuazioni trovano protezione nell'esclusiva brevettuale, la quale infatti può riguardare, rispettivamente, «procedimenti» (spesso indicati anche come «processi», o «metodi») e «prodotti».

Coerentemente con questa impostazione, dispongono per la tutela di «prodotti» e «procedimenti» l'Art. 28 TRIPS<sup>(163)</sup>, l'Art. 64 EPC<sup>(164)</sup>, gli

---

<sup>160</sup> Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, più volte rivista da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, Art. 1, comma 3: «*La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive ed a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine*».

<sup>161</sup> Art. 27. *Patentable inventions:*

«*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*».

<sup>162</sup> Nella dottrina italiana, uno studio approfondito del concetto di invenzione è offerto da FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965, di cui si v. anche il più recente articolo FRANZOSI, *Definizione di invenzione brevettabile*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, 18 ss..

<sup>163</sup> Article 28. (*Rights Conferred*):

«1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts».

artt. 66 e 67 del c.p.i. italiano. In maniera analoga, il § 101 del Patent Act contempla da un lato la protezione di processi (*any process*) e dall'altro quella di prodotti (*any machine, manufacture, or composition of matter*) <sup>(165)</sup>.

Più precisamente, nell'ordinamento nazionale:

- a) la tutela dei brevetti aventi ad oggetto dei *prodotti* consiste nel diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere e importare il prodotto (art. 66, comma 2, lett. (a), c.p.i.);
- b) la tutela dei brevetti aventi ad oggetto dei *procedimenti la cui esecuzione consente di ottenere un prodotto* consiste nel diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere e importare il prodotto direttamente ottenuto (art. 66, comma 2, lett. (b), c.p.i.); se il prodotto ottenuto è nuovo, si applica anche l'art. 67 c.p.i; la disciplina europea indica questa casistica con il termine «process» (Art. 64(2) EPC);
- c) la tutela dei brevetti aventi ad oggetto *procedimenti la cui esecuzione non dà luogo a prodotti* si limita al diritto di vietare ai terzi di applicare il metodo (art. 66, comma 2, lett. (b), c.p.i., prima parte).

È quindi chiaro che, sebbene con un approccio empirico l'invenzione possa sempre intendersi come un'idea inventiva <sup>(166)</sup>, ossia

---

<sup>164</sup> EPC Article 64. *Rights conferred by a European patent.*

«A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

*If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.*

*Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law».*

<sup>165</sup> U.S. Code, Title 35, § 101.

<sup>166</sup> Cfr. FRANZOSI, *Definizione*, cit., p. 18: «Ogni invenzione comprende dunque questi due elementi: la scoperta intuitiva di possibilità o di utilità di cose esistenti a essere combinate, seguita dalla combinazione (non intuitiva ma) effettiva, deduttiva, applicativa, o dal relativo insegnamento».

come la soluzione elaborata nel pensiero dell'uomo ad un problema della realtà, per ottenere protezione è sempre necessario che essa si declini in un *prodotto*, in un *procedimento* per la creazione di un prodotto, o in un *metodo*, che risolve un problema specifico non attraverso un prodotto, ma attraverso un'attività. Queste distinzioni non sono immediatamente evidenti se si pensa all'invenzione come un'idea astratta; ma ai fini della tutela brevettuale esse assumono rilievo centrale, dovendo comparire nella descrizione e nelle rivendicazioni all'interno della domanda di brevetto.

In questa prospettiva, il problema della definizione del concetto di invenzione ex Art. 52 EPC viene notevolmente ridimensionato. Come si è già potuto osservare, il legislatore giustamente all'Art. 52(1) non vuole dire cosa sia l'invenzione, perché l'invenzione appartiene alla realtà. Non è infatti l'invenzione ad essere definita nell'Articolo 52, bensì le condizioni (ed i limiti) della sua tutela.

L'Art. 52(2), così, indica solo ciò che è sottratto alla privativa che il brevetto conferisce. In altre parole, il diritto di escludere i terzi viene *limitato* dall'Art. 52(2), e *non giustificato* da esso, se non *a contrario* ed in via indiretta. Ogni ente di cui all'Art. 52(2) è sottratto per una qualche ragione dal dominio del brevettabile (ciò almeno se non si vuole ammettere l'irrazionalità della disposizione); ma, come già illustrato, non necessariamente gli enti dell'elenco sono sottratti alla brevettabilità per una ragione comune <sup>(167)</sup>. In questa prospettiva, infine, l'art. 52(3)

---

Si ricordi già EN. LUZZATTO, *Op. cit.*, p. 161: «Nella generazione dell'invenzione esistono quindi due stadi: lo stadio del desiderio di soddisfare, o stadio dello scopo; lo stadio del mezzo che soddisfa il desiderio, o stadio dell'invenzione. Per soddisfare il bisogno, per raggiungere cioè la meta, l'inventore deve riconoscere quale sia l'effetto tecnico da produrre, e quindi quale sia il problema tecnico che sciolto produrrà un effetto tale da appagare il bisogno – deve proporsi cioè il problema tecnico determinato e cercarne lo scioglimento. L'idea che serve per la soluzione del problema tecnico costituisce l'invenzione propriamente detta»

<sup>167</sup> Ciascuna categoria di tale elenco può allora intendersi come giustificata da una *ratio* specifica: in ipotesi, tale *ratio* potrebbe consistere in alcuni casi nel fatto che il trovato non sia il propriamente il risultato del lavoro dell'inventore (*discoveries*), nel fatto che tale risultato presenti il carattere della generalità e astrattezza (*scientific theories and*



circoscrive in maniera significativa il limite alla tutela brevettuale per gli enti elencati nel secondo paragrafo, i quali sono esclusi dal brevetto soltanto «in quanto tali».

Per fare un esempio, in base a questa diversa lettura delle disposizioni della Convenzione di Monaco si può affermare che una scoperta scientifica è esclusa «in quanto tale» dalla brevettazione perché *in quanto tale* essa non esprime alcuna applicazione specifica (nessun prodotto e nessun procedimento) ed ha portata troppo generale (da essa dipenderebbe la copertura brevettuale di *ogni* prodotto ed *ogni* procedimento che la attua).

Un discorso analogo vale per le teorie scientifiche ed i metodi matematici, nonché, come si vedrà meglio fra poco, per i metodi commerciali. Ma non vale invece per le creazioni estetiche, né per le presentazioni di informazioni, e nemmeno per il software, i quali sono esclusi dalla tutela brevettuale perché *in quanto tali* accedono ad una diversa forma di tutela.

Da un punto di vista empirico, inoltre, è normale che vi sia una certa sovrapposizione tra l'idea astratta alla base dell'invenzione e le applicazioni di essa che sono fatte oggetto di privativa. Se si prende in considerazione il settore farmaceutico è facile immaginare un esempio che illustri tale difficoltà di distinzione.

---

*mathematical methods*), nella non utilità pratica del trovato (*aesthetic creations*), oppure nel carattere prettamente intellettuale di esso (*schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business*).

Questa prospettiva è in un certo senso analoga a quella dell'esperienza statunitense, che non fa leva sul carattere della tecnicità, né su quello dell'industrialità dell'invenzione. Secondo l'approccio statunitense – che non è formalistico, ma naturalistico – l'orizzonte della protezione brevettuale abbraccia in linea di principio «*tutto ciò che è fatto dall'uomo*»: sicché le cose che già esistono, come i «prodotti della natura» e le «leggi di natura», non sono oggetto di protezione, in quanto non sono *fatte* dall'uomo; e parimenti non sono oggetto di protezione le «idee astratte», in quanto non sono fatte *ancora*.

Si consideri ad esempio la *scoperta* di una legge di natura che esprime la relazione tra la causa di una patologia e la sostanza in grado di neutralizzarla. Così intesa, una simile scoperta può essere facilmente concepita come non brevettabile ex Art. 52(2) EPC, proprio perché costituisce una scoperta scientifica. Nella pratica, essa potrà rimanere una conoscenza astratta, ma molto probabilmente sarà messa a frutto attraverso l'invenzione di un *metodo terapeutico* <sup>(168)</sup>. A ciò può accompagnarsi anche l'invenzione di un *procedimento produttivo*, per la creazione di un *prodotto farmaceutico*, che a sua volta può essere utilizzato nell'attuazione del metodo terapeutico. In questo senso, il prodotto rappresenta non solo il risultato del procedimento, ma anche la concretizzazione della scoperta e del metodo stesso.

Un discorso molto simile si può fare per il settore finanziario, dove la teoria economica e matematica, ormai emancipate da un punto di vista scientifico nella branca autonoma della «finanza», consentono l'elaborazione di soluzioni a problemi di carattere finanziario che possono essere formalizzate non solo in *metodi finanziari*, ossia istruzioni e strategie finanziarie, ma sempre più spesso anche in *procedimenti* che consentono di realizzare *prodotti* finanziari veri e propri. Anche qui, il prodotto rappresenta contemporaneamente il risultato del procedimento nonché la concretizzazione della teoria finanziaria e dei metodi che essa suggerisce per dare risposta ai bisogni ed ai problemi di cui si occupa.

In questa prospettiva, è allora chiaro quale significato debba assumere l'Art. 52(2) e (3) EPC, quando esclude dalla brevettazione i «*methods for [...] doing business*»...«*to the extent to which a European patent*

---

<sup>168</sup> Al di là della sua brevettabilità (Art. 53(c)), tale metodo terapeutico sarà tanto meno generico quanto più esso risulterà espressione non della generica relazione causale, ma di conoscenze applicate al problema specifico. A questo riguardo si discute, per esempio, della brevettabilità dei regimi di dosaggio.

*application or European patent relates to such subject-matter or activities as such».*

La distinzione non deve farsi tra metodi *commerciali in quanto tali* e metodi *commerciali attuati con mezzi tecnici*. Il divieto di brevettazione dei *metodi in quanto tali* per il settore delle attività economiche va messo in contrapposizione con la disciplina generale, che contempla la brevettazione di *prodotti* e *procedimenti* in senso lato. Bisogna quindi distinguere tra prodotti e procedimenti in senso lato; e, poi, tra *metodi in quanto tali* e *procedimenti* in senso stretto.

In primo luogo, il divieto imposto dall'Articolo 52 EPC indica allora che, diversamente da quanto ci si aspetterebbe in base alle regole generali, nel settore delle attività economiche un metodo in quanto tale, ossia un *metodo che non conduce alla creazione di alcun prodotto*, non è brevettabile.

In secondo luogo, tale disposizione suggerisce una distinzione netta di disciplina tra prodotti e metodi in quanto tali: se infatti in via generale la tutela abbraccia il prodotto ed il procedimento, si può sostenere che nel settore specifico delle attività economiche i *prodotti* sono sempre tutelati, mentre i *metodi* non lo sono.

In terzo luogo, si apre il problema della determinazione della tutela dei *procedimenti che conducono alla creazione di un prodotto*. La brevettabilità di un procedimento del genere potrebbe considerarsi preclusa attraverso un'interpretazione ampia del divieto di brevettazione dei metodi commerciali ex Art. 52(2) EPC; oppure tale brevettabilità potrebbe ammettersi sulla base di una lettura minima della clausola dell'Art. 52(3), che limita il divieto ai metodi rivendicati «in quanto tali», in modo analogo a quanto è stato sostenuto per le scoperte-invenzioni <sup>(169)</sup>.

---

<sup>169</sup> Cfr. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., p. 79 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 97 ss..

Il criterio discrezionale dovrebbe stare nello stabilire quando un metodo sia rivendicato *come tale* e quando, invece, sia rivendicata la sua *attuazione pratica*.

In termini generali, infatti, sembra corretto affermare che un metodo commerciale non sia brevettabile se non rappresenta nulla più che un'idea astratta: infatti, *in quanto tale*, un'idea astratta è carente della applicazione specifica che la privativa brevettuale richiede<sup>(170)</sup>. Questo tipo di lettura è del resto coerente con il dettato dell'Art. 52(2), il quale non contiene alcun divieto alla brevettazione dei *prodotti* nel settore delle attività economiche.

Con riguardo al settore finanziario, la soluzione del problema della brevettabilità dei *procedimenti che conducono alla creazione di un prodotto* richiede evidentemente un approfondimento ed una trattazione autonoma; ma certamente si può sostenere sin d'ora che il divieto di brevettazione di *metodi* commerciali in quanto tali non preclude la brevettabilità di un *prodotto* finanziario.

La distinzione di disciplina tra prodotti e metodi è inoltre supportata anche da altre regole speciali, come quelle che riguardano le invenzioni del settore farmaceutico. Tra le eccezioni alla brevettabilità disposte dall'Art. 53 EPC, alla lettera c) sono infatti esclusi dalla brevettazione i soli *metodi* diagnostici e di trattamento del corpo umano o animale, ma non anche i *prodotti* impiegati in tali metodi<sup>(171)</sup>.

È vero che l'Art. 52(2) e l'Art. 53 hanno formalmente *ratio* diversa. Nel pensiero del legislatore storico, infatti, il primo elenco contiene enti

---

<sup>170</sup> Cfr. *Travaux Préparatoires* (EPC 1973), 17-28 aprile 1961, IV/2767/61, p. 4: «A patent does not protect the inventors abstract idea but the practical implementation of that idea in certain forms susceptible of industrial application».

<sup>171</sup> Article 53. Exceptions to patentability.

«European patents shall not be granted in respect of: [...] c) «methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods».

che esulano dal concetto giuridico di invenzione, mentre il secondo stabilisce delle eccezioni dettate da ragioni di politica del diritto <sup>(172)</sup>.

Ma non bisognerebbe attribuire a queste distinzioni conseguenze troppo significative. I metodi diagnostici e terapeutici, infatti, fino al 2000 erano contenuti nell'Art. 52(2) EPC e sono stati trasferiti all'interno dell'Articolo 53 soltanto nel 2007, con la ratifica della Convenzione EPC 2000 <sup>(173)</sup>. L'art. 52(2), inoltre, esclude dall'area del brevettabile anche il *software*: eppure è un dato condiviso che esso sia escluso per ragioni non logiche, ma politiche, e dovrebbe quindi essere collocato nell'Art. 53 EPC <sup>(174)</sup>. Criticare il parallelismo qui proposto solo in base ad argomenti facenti leva sulla *sedes materiae* appare quindi perlomeno forzato.

Se l'esistenza di una ragione sostanziale per distinguere tra i limiti alla brevettabilità espressi dagli Articoli 52 e 53 EPC è discutibile, si può

---

<sup>172</sup> Ciò emerge dalla rubrica dell'Art. 53 EPC e dai lavori preparatori citati; si v. al riguardo anche MARCHETTI-UBERTAZZI, *Comm. breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, 5. ed, Padova, 2012, p. 1260-1270 (*sub artt. 52 e 53 Conv. sul brevetto europeo*).

<sup>173</sup> Negli *Explanatory remarks* della proposta di emendamento della Convenzione di Monaco, che ha portato all'attuale versione EPC 2000, in relazione al divieto di brevettazione dei metodi diagnostici si affermava: «*The exclusion of methods of treatment and diagnostic methods currently referred to in Article 52(4) EPC has been added to the two exceptions to patentability which appear at present in Article 53(a) and (b) EPC. While these surgical or therapeutic methods constitute inventions, they have been excluded from patentability by the fiction of their lack of industrial applicability. It is undesirable to uphold this fiction since methods of treatment and diagnostic methods are excluded from patentability in the interests of public health. It is therefore preferable to include these inventions in the exceptions to patentability in order to group the three categories of exceptions to patentability together in Article 53(a), (b) and (c) EPC.*

*As Article 27(3)(a) TRIPs states that "diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals" may be excluded from patentability, it is appropriate to transfer Article 52(4) EPC to Article 53(c) EPC with the aim of bringing the EPC into line with the TRIPs agreement.*

*The current wording of Article 52(4) EPC reappears in the new Article 53(c) EPC. A change in the EPO's current practice regarding these inventions is not envisaged». Cfr. Basic proposal for the revision of the EPC (MR/2/00), cit., p. 45 (enfasi aggiunta).*

<sup>174</sup> Sul vicende relative all'introduzione del divieto di brevettazione del software cfr. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, p. 17 ss.; GIOV. GUGLIEMMETTI, *L'invenzione*, cit., p. 3 ss.; AREZZO, *Tutela brevettuale*, cit., p. 26 ss.; STERCKX-COCKBAIN, *Exclusions from patentability*, cit., p. 67 ss.; LEITH, *Software and patents in Europe*, cit., 6 ss.; più in breve, FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA. VV., *Diritto Industriale*, 3° ed, Torino, 2009, 188; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 391.

invece rilevare che senza dubbio tali disposizioni hanno un carattere comune, ossia producono il medesimo effetto applicativo di restringere il campo della tutela brevettuale; cosicché, per *analogia iuris*, sarebbe anche preferibile da un punto di vista sistematico interpretare il divieto di cui all'art. 52(2) in maniera coerente con quello dell'art. 53(c), e quindi come divieto limitato ai metodi, e non anche ai prodotti.

L'unica differenza di disciplina che sembra corretto riconoscere tra gli enti elencati nell'Art. 52(2) e quelli dell'Art. 53 EPC concerne piuttosto la tassatività dell'elenco. Ma, a questo riguardo, va detto che la lettura qui proposta del divieto di brevettazione di metodi commerciali non è contraddetta dal fatto che l'elenco dell'Art. 52(2) sia suscettibile di interpretazione estensiva ed anche analogica (*The following in particular...*). Tale previsione non pregiudica affatto l'impostazione sopra adottata, ma fa sorgere soltanto una questione ulteriore sulla brevettabilità dei prodotti finanziari: dal momento che il divieto di brevetti di metodi per attività economica può interpretarsi anche in via estensiva o analogica, bisogna in effetti chiedersi se esso copra soltanto i metodi, o si estenda anche ai prodotti del settore finanziario.

In altre parole, bisogna chiarire se tra metodi e prodotti vi sia una distinzione sufficiente ad escludere l'applicazione del divieto in capo ai secondi, o se invece prodotti e metodi finiscano per avvicinarsi al punto da giustificare una applicazione del divieto di brevettazione ad entrambi. Sino ad oggi, la questione della brevettabilità dei metodi finanziari puri è stata sempre impostata in termini tali da condurre meccanicamente ad una conclusione negativa. È invece possibile dimostrare che esiste una distinzione sostanziale tra *metodi* e *prodotti*, la quale esclude una applicazione del divieto ex Art. 52 EPC ai *prodotti* nel settore delle attività economiche. L'illustrazione di tale differenza sostanziale, la quale

rappresenta esattamente il fondamento della qui sostenuta distinzione di disciplina, è fatta oggetto di analisi nel prossimo paragrafo.

12. *Metodi commerciali, prodotti finanziari e metodi finanziari.*

Nei paragrafi precedenti si è sostenuto che l'interpretazione dell'Articolo 52(2) non dovrebbe basarsi su una concezione dogmatica di tecnicità, né su una divisione per settori di pertinenza dell'invenzione. Si è quindi sostenuto che il divieto di brevettazione di metodi commerciali non dovrebbe intendersi come una forma di sbarramento generale della tutela brevettuale nel settore delle attività economiche, ma deve piuttosto essere letto insieme alle altre disposizioni normative concernenti l'oggetto ed i limiti della tutela brevettuale. In questa prospettiva, se in generale si ammette protezione esclusiva di prodotti, procedimenti e metodi, con riguardo alle invenzioni per attività economiche opera il limite del divieto di brevettazione dei metodi commerciali in quanto tali. Anche alla luce del fatto che l'elenco dell'Art. 52(2) non ha carattere tassativo, ci si chiede quindi quanto ampio debba ritenersi tale limite relativo alle attività economiche; se cioè esso debba abbracciare anche i prodotti, o solo i metodi; e, nel secondo caso, se il divieto debba limitarsi ai soli metodi che non si concretizzano in alcun prodotto, o se invece riguardi anche i procedimenti che conducono alla creazione di un prodotto. Si è detto che l'invenzione è un fenomeno della realtà che non si può definire in modo soddisfacente e che l'idea inventiva in un certo senso è sempre astratta, almeno in principio. D'altra parte, tale idea inventiva deve declinarsi in una qualche applicazione per trovare protezione brevettuale. Idea e applicazione stanno quindi tra loro in un rapporto, per così dire, verticale.

Con riguardo ai prodotti ed ai metodi del settore finanziario, stabilire il confine tra invenzione di prodotto ed invenzione di metodo può essere difficile, perché molto spesso l'intuizione che è alla base del

prodotto innovativo e del metodo innovativo è la stessa. Ma il brevetto conferisce tutela all'invenzione nei limiti della rivendicazione: le difficoltà di tracciare una linea di demarcazione tra prodotto, metodo e teoria alla base della loro ideazione non dovrebbero quindi riguardare l'oggetto del brevetto, il quale viene espresso nelle rivendicazioni. In questa prospettiva, è possibile distinguere chiaramente tra metodi, ossia istruzioni per l'esecuzione di una attività, e prodotti veri e propri. L'applicazione del metodo richiede infatti l'esistenza di un soggetto o di un'entità che lo attui. Inoltre, il metodo si esaurisce con l'esaurirsi dell'attività. Il prodotto, invece, una volta creato non deve essere attuato e può circolare nel mercato.

Qualora poi il metodo consista in istruzioni alla mente umana, e non in un procedimento automatizzato, la sua esecuzione richiede di attingere alle capacità ed esperienze di chi lo attua; così l'esercizio del diritto di privativa diviene problematico, almeno nell'ambito delle attività professionali, perché escludere i terzi dall'esercizio delle loro stesse capacità ed esperienze nel lavoro può in un certo senso considerarsi una limitazione più incisiva di quella a cui è soggetto l'imprenditore nell'esercizio della sua attività <sup>(175)</sup>.

Con riguardo ai prodotti, invece, l'esercizio della tutela brevettuale non è parimenti problematico perché ha ad oggetto il prodotto stesso, e non l'attività. Dal punto di vista della tutela, infatti, il prodotto può circolare nel mercato e può essere sequestrato e distrutto; il metodo invece non circola autonomamente nel mercato e può essere solo inibito. In altre parole, la sovrapponibilità che può riguardare in certi casi idea inventiva, metodo di attuazione dell'idea e prodotto che incorpora tale metodo

---

<sup>175</sup> Su questa distinzione, che separa idealmente i metodi industriali dai metodi professionali, una parte della dottrina elabora una diversa proposta interpretativa dell'Art. 52 EPC e del concetto di invenzione brevettabile. Cfr. PILA, *The requirement for an invention in patent law, cit., passim.*



sussiste solo da un punto di vista funzionale. È chiaro invece che esiste sempre una differenza sostanziale tra prodotti e metodi: un metodo è un insieme di istruzioni per raggiungere un determinato risultato; il prodotto è invece un bene trasferibile che incorpora quanto necessario a raggiungere quel determinato risultato. In senso teleologico prodotti e metodi possono in certi casi apparire equivalenti. Ma in senso ontologico essi sono chiaramente distinti e inconciliabili.

In una prospettiva storica, poi, è facile comprendere perché le regole sviluppate per i brevetti della società industriale ammettessero in generale la brevettabilità di prodotti, procedimenti e metodi industriali, e prevedessero invece dei limiti con riguardo alle attività commerciali. Al di là dei settori agricolo e artigianale, i prodotti erano infatti essenzialmente il risultato dell'attività industriale, mentre al commercio era riservata la fase dello scambio. In questa situazione, i procedimenti ed i metodi industriali si distinguevano in modo netto dai metodi per attività commerciale: essi erano infatti strumentali alla produzione, non allo scambio. La crescita di importanza della commercializzazione del prodotto intesa come fase dell'attività di impresa e la crescita di importanza delle industrie dei servizi ha poi scardinato questa impostazione, rendendo sempre più desiderabile anche una protezione delle innovazioni di metodi non industriali. Negli anni settanta, questa tendenza era già evidente, sicché la disciplina, in un certo senso, potrebbe dirsi nata già vecchia.

Al riguardo, è molto utile riportarsi alle riflessioni di Gerardo Santini, espresse nei due saggi su «Il commercio» ed «I servizi», rispettivamente del 1979 e del 1987<sup>176</sup>. In sostanza, già negli scorsi anni

---

<sup>176</sup> Già nel 1979, in conclusione al suo saggio su «Il commercio», l'Autore rilevava infatti che «l'attività industriale, specialmente di produzione macchine, finisce per ricomprendere non solamente l'attività di produzione dei beni ed eventualmente quella di commercializzazione di essi,

settanta la distinzione tra industria e commercio, ossia tra attività di *produzione di beni* ed attività di *distribuzione di beni*, va sfumando sensibilmente. Ciò non solo nel senso che il produttore si fa anche commerciante ed integra la propria offerta di beni con alcuni servizi <sup>(177)</sup>, ma anche nel senso opposto <sup>(178)</sup>. Il sistema finanziario, che è il luogo della circolazione della ricchezza e quindi dello scambio non di beni, ma di danaro, ha di per sé rilevanza autonoma e può così dirsi il mercato in cui si offrono i «servizi finanziari». Si parla infatti di «industria finanziaria» come «industria di servizi». A questo riguardo, rilevava Santini nel suo saggio del 1987 appunto su «I servizi», che «*in materia di servizi occorre ugualmente parlare di produzione di essi (indipendentemente dalla trasformazione della materia e – direi – dall'energia lavorativa) per distinguerla dalla distribuzione con la quale il soggetto si limiti a condurli verso il consumo, come l'analogia con il commercio consente di comprendere*» <sup>(179)</sup>.

A certe condizioni, quindi, non c'è «nessuna difficoltà a definire i servizi come «prodotti» di quell'impresa e, di conseguenza, a mutuare dal sistema distributivo commerciale le morfologie e le tecniche relative». L'Autore si riferiva «in particolare al settore bancario, dove i servizi (dalla carta di credito allo sconto o all'incasso di ricevute bancarie, dalla gestione di patrimoni

---

*attraverso una organizzazione di vendita in circuito corto, ma anche quella di produzione di servizi, che si integra con le precedenti, senza consentire una classificazione di essa come meramente «accessoria» rispetto alle precedenti». SANTINI, Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto, Bologna, 1988, p. 398.*

<sup>177</sup> «Il contratto di vendita (di prodotti industriali, specialmente) comprende ancora come elemento fondamentale lo scambio (il «dare» una cosa e riceverne il prezzo), ma il «fare» del produttore acquista rilevanza sempre maggiore [...]. Il passaggio dalla vendita all'appalto è allora quasi impercettibile sul piano economico, mentre resta netto sul piano giuridico per le diversità esistenti fra i due tipi legali di contratto». *Loc. cit.*

<sup>178</sup> Nel settore terziario, chi opera nella circolazione e nello scambio delle ricchezze (con una intromissione diretta a procacciare l'incontro senza cambiare la sostanza dei prodotti scambiati) si trova ad offrire sempre più spesso servizi accessori alla vendita. E come avviene che l'impresa industriale o commerciale integri l'offerta dei propri beni con servizi accessori allo scambio, così avviene l'inverso, ossia che l'impresa di servizi giunga ad integrarsi con attività di produzione.

<sup>179</sup> *Ibidem*, 486.

immobiliari al bancomat) sono considerati, definiti e trattati come prodotti finanziari e le banche sono considerate a seconda delle dimensioni e dell'attività, come banche all'ingrosso (wholesale) o al dettaglio (retail banks, con molti sportelli e molte operazioni), o banche mercanti (merchant banks), dove il «mercante» non sta per commerciante soltanto, ma per «più commerciante» delle altre» (180). Con questo, l'Autore non trascurava l'esistenza di una differenza sostanziale tra prodotti e servizi: in senso economico, infatti, un bene è «an object, a device, a thing», in contrasto con un servizio che è «a deed, a performance, an effort». In ordine agli attributi dei servizi, poi, citando uno studio americano l'Autore notava: «Services are more intangible than tangible, are produced and consumed simultaneously, and in many cases are less standardized and uniform than goods» (181). Ma lo stesso Santini osservava anche che alcuni servizi finanziari non devono essere necessariamente trattati allo sportello, e possono essere resi mediante il prodotto che li incorpora. Con grande efficacia, l'Autore poteva quindi parlare di «servizi prefabbricati» e - nella prospettiva d'indagine da lui adottata - concludere: «il servizio prefabbricato ben si inquadra, dunque, nei modelli dello scambio» (182).

Santini non suggeriva soltanto una descrizione metaforica della realtà economica già allora in cambiamento: dalla metafora si passa infatti alla realtà della disciplina giuridica: «Il credito, rappresentato dal diritto personale al servizio, trasfuso nella macchina [o prodotto] diventa il diritto al bene da cui proviene ora il facere, ossia il servizio; pertanto le problematiche giuridiche diventano quelle del godimento del bene, della sua circolazione e delle prestazioni garantite dal fornitore della macchina [o prodotto]» (183). Il «servizio prefabbricato» di cui parlava Santini è riferibile in primo luogo ad oggetti, come la carta di credito; ma di certo non va limitato solo agli

---

<sup>180</sup> *Ibidem*, 462.

<sup>181</sup> *Ibidem*, 417. Santini qui cita LEVELOCK, *Marketing services*, Englewood Cliffs, N.J., 1984.

<sup>182</sup> *Ibidem*, 483.

<sup>183</sup> *Loc. cit.*.

oggetti materiali. Il parallelismo appena suggerito tra «macchina» e «prodotto» non è affatto una forzatura nei confronti del pensiero dell'Autore: è anzi emblematico che proprio a quel punto del suo discorso Santini facesse l'esempio del software: «*Non saprei come meglio chiarire questo aspetto della nostra realtà se non ricorrendo ai contratti di fornitura di software elettronico*»<sup>(184)</sup>. Proprio il software può considerarsi infatti il prototipo del prodotto nuovo (e non materiale) che svolge la funzione ed in un certo senso incorpora ciò che prima era un servizio.

Se – considerando che lo scritto di Santini è del 1987 – alle osservazioni sopra riportate si aggiunge che negli scorsi anni novanta la deregolamentazione e la disintermediazione del settore finanziario sono giunte a pieno compimento, si completa il quadro del radicale mutamento del sistema finanziario. Il prodotto finanziario è divenuto l'oggetto di una sofisticata attività di ricerca e sviluppo, di carattere ingegneristico, in chiara contrapposizione al modello tradizionale che si basava soprattutto su servizi, intesi in senso stretto come prestazioni di attività<sup>(185)</sup>.

Dinanzi a questa evoluzione del sistema finanziario, il pregiudizio per la non brevettabilità dei prodotti nei settori delle attività economiche si dimostra nient'altro che un lascito della menzionata vecchia impostazione; ma, a ben vedere, esso non è affatto imposto dalle norme della Convenzione. L'Articolo 52(2) EPC esclude dalla tutela brevettuale soltanto i metodi in quanto tali, ma non anche i prodotti veri e propri, nemmeno quando questi sono sviluppati nell'ambito delle sempre più importanti industrie di servizi. La distinzione ontologica tra prodotti e metodi sopra evidenziata, infatti, prescinde da ogni rilevanza del settore economico di appartenenza dell'invenzione e permette di fondare invece

---

<sup>184</sup> *Loc. cit.*.

<sup>185</sup> Oltre alla letteratura già considerata nel Capitolo II, a questo riguardo è particolarmente appropriato rimandare al vasto studio di KETTERING, *Securitization and its discontents, cit.*, p. 1553 ss..

la linea di confine sui profili dell'esercizio della tutela brevettuale. Per questo motivo, non solo appare giuridicamente scorretto estendere anche ai prodotti per attività economiche il divieto espresso per i metodi, ma da un punto di vista logico si può anche comprendere e spiegare la ragione di tale distinzione di disciplina. Con riguardo al settore delle attività economiche, l'unico limite normativo davvero espresso dalla disciplina vigente concerne i «metodi», e non si estende anche ai «prodotti». Allo stesso modo, con specifico riguardo al settore dell'industria finanziaria, la disciplina così intesa induce a distinguere tra «prodotti finanziari» e «metodi finanziari».

A questo punto dell'indagine, è interessante notare che l'utilizzo di termini quali «industria» finanziaria e «prodotti» finanziari non è affatto casuale. Nella letteratura finanziaria, soprattutto nel filone della tutela del consumatore, il lessico «nuovo» utilizzato per descrivere l'offerta di servizi di investimento è stato aspramente criticato come uno degli ingredienti centrali tra le cause della recente crisi globale<sup>(186)</sup>. La nuova terminologia avrebbe infatti svolto un ruolo importante nel rendere più facile il collocamento sul mercato di forme di investimento caratterizzate in realtà (e contro l'apparenza) da alto rischio.

Nella dottrina italiana, tra gli studi che hanno affrontato questo tema, una recente opera offre alcune interessanti riflessioni critiche, che sembra utile riproporre<sup>(187)</sup>. Tra gli altri argomenti, l'Autore si concentra sulla «fabbrica dei derivati», che negli anni duemila si sono diffusi nei mercati finanziari in quantità e valore tale rovesciare il rapporto di peso tra banche di investimento e banche tradizionali. Secondo l'Autore, anche il nuovo lessico impiegato per parlare della «fabbrica dei derivati» deve

---

<sup>186</sup> Anche a questo riguardo si può rinviare a KETTERING, *Securitization and its discontents*, cit., p. 1716 ss..

<sup>187</sup> Cfr. DI GASPARÉ, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria*, Padova, 2011, p. 157 ss..

ritenersi significativo: nel nuovo sistema, «anche il termine “valore mobiliare” appare desueto: non va più bene per indicare la sofisticata realtà che si va elaborando. Bisogna marcare la distanza dalle azioni e dalle obbligazioni. Il termine “valore” sparisce e viene rapidamente sostituito da “strumento”. È poi ancora meglio, per il cambio di sistema, parlare di prodotto» (188). Il nuovo lessico «produttivistico» è impiegato, secondo Di Gaspare, per evocare una realtà fattuale a ben vedere inesistente: «L’ossimoro industria finanziaria evoca ed afferma, al contempo negandola nella sua originaria percezione, una diversa materialità, dando sostanza a qualcosa che precedentemente sarebbe apparso intrinsecamente contraddittorio, essendo la finanza un gioco a somma zero che ridistribuisce, ma non “produce” ricchezza reale. [...] L’industria finanziaria entra nel linguaggio comune e viene metabolizzata come nuova attività economica, altamente innovativa e per questo non facilmente comprensibile ai più» (189). Come in un’industria, «i nuovi derivati sono producibili in serie e componibili secondo le richieste del mercato. Nelle sue catene di montaggio, l’industria finanziaria avvia le nuove “linee” dei prodotti finanziari di seconda generazione inventati dagli “ingegneri finanziaria”. L’applicazione della matematica finanziaria per la strutturazione di questi titoli consente, infatti, con il ricorso a sofisticati algoritmi, la scomposizione, assemblaggio e ricomposizione degli elementi costitutivi di sottostanti originari asset tradizionali

---

<sup>188</sup> *Ibidem*, 163.

<sup>189</sup> E ancora: «L’ossimoro finanziario prende la materialità della fabbrica e dell’officina industriale, traslitterandone l’immagine fattuale nella rappresentazione simbolica e manipolata della confezione immateriale delle cartolarizzazioni. [...] Anche il termine prodotto è particolarmente carico di suggestioni. Esso implica ed evoca positivamente la progettazione e la manifattura industriale. La composizione del prodotto, l’ibridazione sintetica dei titoli, appare un artificio della tecnica della manipolazione intellettuale della realtà e implica, di per sé, il valore aggiunto dell’innovazione. È palesemente irrisa la semplicità dei derivati di prima generazione, di mera copertura dei rischi di operazioni tra loro collegate, che ricevono ora l’appellativo riduttivo e liquidatore di plain vanilla. La banalità della vaniglia non può competere con la geniale sofisticata composizione di gusti dei prodotti che escono ora dalla nuova fabbrica dei derivati di seconda e terza generazione». *Ibidem*, 163-164.

[...] *su vasta scala, secondo le logiche standardizzate della produzione industriale»* (190).

Secondo l'Autore, il nuovo lessico è invero più decettivo che espressivo: *«fin qui l'analogia con la produzione industriale tiene, ma la differenza è stridente. I nuovi prodotti non hanno alcun rapporto con un qualche valore d'uso nell'economia reale. Siamo in un altro mondo. Non sono neppure titoli rappresentativi di investimenti produttivi di beni o servizi»* (191). *«Non c'è valore reale e non c'è possibilità alcuna di uso e neppure di reale consumo. È paradossale, ma non troppo, come per nascondere questa difettività, l'acquirente venga qualificato addirittura legalmente "consumatore"»* (192). Da questo punto di vista, in un certo senso, non solo l'industria finanziaria ma anche le istituzioni hanno una responsabilità. *«Come in ogni rivoluzione culturale che si rispetti, la rieducazione dei risparmiatori in consumatori è forzata da un pensiero e da un linguaggio unico, deciso e suadente nelle modalità di comunicazione. [...] La prestazione di "servizi finanziari" individua un altro enunciato anodino, ed al contempo riduttivo della responsabilità degli intermediari. [...] Essendo la prestazione strumentale alla vendita di prodotti confezionati aliunde, esclude che il promotore o il prestatore della consulenza della vendita debba andare molto al di là della verifica della corretta formulazione del prospetto informativo del prodotto»* (193).

Insomma, la teoria e critica di questo Autore riguardo agli effetti psicologici e sociologici del linguaggio impiegato nel settore finanziario alla vigilia della crisi globale appare efficace e condivisibile. Ma, nella prospettiva di questa indagine, la ricostruzione dell'Autore supporta indirettamente anche altre considerazioni.

---

<sup>190</sup> *Ibidem*, 164.

<sup>191</sup> *Ibidem*, 165.

<sup>192</sup> *Ibidem*, 166.

<sup>193</sup> *Ibidem*, 167.

Al di là della critica al linguaggio del settore finanziario, bisogna riconoscere che la «rivoluzione finanziaria» è ormai avvenuta, con tutte le difficoltà di comprensione da parte degli investitori-consumatori e con tutte le conseguenze negative affiorate a partire dal 2007. Da un punto di vista regolamentare, una reazione possibile potrebbe consistere nell'introduzione di una disciplina che imponga di tornare al passato, vietando la creazione e la diffusione di prodotti finanziari complessi, quali i prodotti derivati e strutturati. Se, tuttavia, una simile reazione appare improbabile, viceversa sarebbe addirittura ingenuo ed irrealistico continuare a trattare l'attuale sistema finanziario come se fosse il vecchio sistema bancario fondato sullo scambio di denaro, o credito, e sui servizi ad esso accessori. Allo stesso modo sarebbe scorretto trattare in modo anacronistico il settore finanziario con riguardo ai profili di tutela della concorrenza e dell'innovazione. In questa prospettiva, la critica dell'Autore citato suona allora come un richiamo ancor più incisivo a trattare l'industria finanziaria per ciò che è oggi, ossia un'industria di produzione e sviluppo di prodotti finanziari. Sino ad oggi, l'impostazione dell'EPO basata sul requisito del carattere tecnico ha negato questa possibilità ed ha indotto i soggetti innovatori del settore finanziario a strutturare le eventuali domande di brevetto rivendicando solo c.d. *computer-implemented inventions*, ossia metodi attuati in sistemi comprensivi di apparecchi tecnici.

Il carattere fuorviante di una simile impostazione, che è già stato messo in evidenza nei paragrafi precedenti, è facilmente superabile attraverso una lettura più semplice e neutra dell'Articolo 52 EPC, in base alla quale gli enti di cui al secondo paragrafo sarebbero esclusi dalla tutela brevettuale per ragioni loro specifiche, e non per carenza di «tecnicità». In base all'interpretazione qui proposta dell'Art. 52 EPC, non deve ritenersi che il divieto di brevettazione di metodi commerciali in quanto tali



imponga l'esclusione della tutela brevettuale anche per i prodotti, perché essi non sono metodi e perché, in quanto prodotti, esprimono l'idea inventiva in una applicazione sufficientemente definita e circoscritta<sup>194</sup>. La maggiore vicinanza tra idea inventiva (di per sé astratta) e metodo (che è applicazione dell'idea), invece, è probabilmente alla base del limite alla tutela brevettuale dei metodi nell'ambito delle attività economiche, espresso dall'Articolo 52(2) EPC.

Questa impostazione è poi confermata, non smentita, dal fatto che il software (che rappresenta il «servizio prefabbricato» per antonomasia e di cui ci si attenderebbe la brevettabilità secondo le regole generali del diritto dei brevetti) sia espressamente escluso dalla brevettazione ex Art. 52(2). Da tale esclusione non dovrebbe infatti ricavarsi alcun ulteriore limite di tutela, perché essa non dice nulla in senso costruttivo riguardo al concetto di invenzione, ma rappresenta un limite specifico e circoscritto, giustificato evidentemente dalla scelta politica di affidare tale tipologia di prodotto alla tutela del diritto d'autore. Ricavare da esso un divieto di brevettazione per i prodotti relativi a settori economici, in base ad un argomento sistematico, sarebbe ancora una volta irrealistico e dogmatico.

Pertanto, come in generale avviene per le invenzioni nel settore delle attività economiche, che vedono limitata la tutela dei *metodi commerciali*, così in particolare nel settore finanziario le idee innovative dovrebbero ritenersi suscettibili di ottenere *sempre* tutela brevettuale quando possono essere applicate e rivendicate *in quanto prodotti (finanziari)*, mentre potrebbero ottenere tutela solo *entro certi limiti* quando possono essere applicate e rivendicate *in quanto metodi (finanziari)*.

---

<sup>194</sup> Dovrebbe essere chiaro, ma è bene precisare che si sta parlando qui della suscettibilità *in astratto* ad ottenere tutela brevettuale, ossia della «*patent eligibility*» statunitense o della «*patentierbarkeit*» tedesca (che NACK, *Die patentierbare Erfindung*, cit., p. 8, distingue appunto dalla brevettabilità in concreto dell'invenzione, o «*patentfähigkeit*»), e non del superamento *in concreto* del requisito di «sufficiente descrizione», disposto dall'Art. 83 EPC, dall'art. 51 cpi, e dal § 112 del Patent Act statunitense.

La questione che sorge a questo punto dell'analisi è quella relativa all'entità dei limiti che affettano la brevettabilità delle invenzioni di metodo per attività economiche. Tale questione è particolarmente rilevante per il settore finanziario, perché lo sviluppo di prodotti finanziari innovativi presuppone l'elaborazione di procedimenti che potenzialmente potrebbero a loro volta aspirare ad ottenere protezione brevettuale. Inoltre, la questione è delicata e richiede attenta valutazione perché molto spesso è difficile distinguere nelle rivendicazioni tra procedimento e prodotto ottenuto (si parla al riguardo di *product-by-process claims*), cosicché si aprono anche per il settore finanziario alcuni ulteriori punti interrogativi, come ad esempio quelli dell'applicabilità dell'Art. 62(2) EPC o degli artt. 66.2 (b) e 67 c.p.i.

In prima approssimazione, davanti a questo tipo di problema si possono immaginare tre differenti posizioni: *a)* una prima interpretazione, la più restrittiva, potrebbe suggerire di adottare un'interpretazione ampia del divieto di brevettazione di metodi commerciali, in modo analogo a come esso viene interpretato oggi, richiedendosi per superare il limite normativo l'impiego di mezzi materiali o tecnici; *b)* una seconda posizione, intermedia, potrebbe suggerire di applicare il divieto a tutti i settori economici diversi dall'industria, secondo una teoria recentemente proposta (da J. Pila), ma a ben vedere già patrimonio della cultura giuridica di alcuni sistemi nazionali; *c)* una terza posizione, la più liberale e la più coerente con l'impostazione qui adottata, potrebbe suggerire una applicazione del divieto nel senso più stretto, e cioè limitatamente ai casi in cui il metodo è un metodo puro, nel senso che non conduce alla realizzazione di un prodotto, ma attua l'idea inventiva soltanto attraverso un'attività.

Le tre teorie sopra prospettate corrispondono in un certo senso a tre diverse concezioni della funzione del sistema brevettuale: *a)* la prima

corrisponde alla promozione del solo progresso tecnologico; b) la seconda alla tutela delle attività industriali più ampiamente intese; c) la terza alla crescita dell'economia nel suo complesso. Questa distinzione vale ovviamente in base al presupposto che il sistema brevettuale abbia la capacità di incentivare positivamente le attività a cui offre protezione, e non produca l'effetto opposto, come sostengono alcuni Autori <sup>(195)</sup>.

Dall'analisi si qui svolta, la terza opzione appare evidentemente la più condivisibile. Tuttavia, pur potendo una simile interpretazione risultare soddisfacente per il settore finanziario, non è detto che essa consenta di trattare in modo adeguato le istanze di tutela che riguardano le innovazioni di altri settori dei servizi (come ad esempio la logistica), che pure oggi giorno appaiono sempre più importanti. Alcune di tali innovazioni sono pertinenti all'attività di «distribuzione» dei prodotti dell'industria, ossia al commercio, e non all'industria della «produzione di servizi», come sopra intese recuperando la divisione pratica suggerita dall'opera di Santini. Sicché sarebbe forse possibile pervenire a soluzioni distinte. Tuttavia, commercio e servizi appartengono intuitivamente al medesimo settore terziario, ossia il settore non *stricto sensu* industriale (di produzione e trasformazione di beni, o cose), e sembra preferibile quindi pronunciarsi al riguardo sulla base di una analisi complessiva del problema, che potrà rimandarsi ad altro momento. Per certo, qui, si può ribadire che qualunque sia la tesi da accogliere con riguardo al problema della estensione del divieto di brevettazione dei metodi commerciali ex Art. 52(2), in nessun caso tale divieto potrebbe estendersi ai prodotti nel settore delle attività economiche ed, in particolare, ai prodotti dell'industria finanziaria.

---

<sup>195</sup> Cfr. per tutti BOLDRIN-LEVINE, *Against intellectual property, cit., passim*.

13. *Conclusioni in merito ai «prodotti finanziari» come enti non riconducibili alla nozione di «metodi commerciali» ai sensi del diritto dei brevetti europeo ed italiano.*

Dalle considerazioni appena svolte, sembra emergere in modo ancor più chiaro il carattere propriamente industriale (o tecnico in senso lato) del moderno settore finanziario. In un certo senso, *prodotti e procedimenti che sviluppano prodotti innovativi* appaiono perfettamente analoghi alle attività dell'industria tradizionale.

In questa prospettiva, come già si è accennato nelle prime conclusioni di questo Capitolo III, una soluzione alle specifiche istanze di tutela del settore finanziario potrebbe consistere nell'ammettere, finalmente, che il settore finanziario appartiene ai settori industriali, accogliendo una concezione evolutiva del termine di «tecnologia», che non escluda la tecnicità delle attività immateriali, tipiche della società dell'informazione. Pur essendo da rigettare la qualificazione del «carattere tecnico» come un requisito autonomo secondo l'approccio interpretativo dell'EPO, bisogna infatti considerare che la tecnicità dell'invenzione ha certamente rilevanza con riguardo al requisito dell'industrialità. Ma l'industrialità è un requisito più flessibile rispetto a quello del carattere tecnico; esso abbraccia un concetto di tecnicità più ampio rispetto all'impiego di «mezzi tecnici» ed è pertanto più adatto a svolgere il ruolo di limite al conferimento della tutela brevettuale.

Tuttavia, proprio questa soluzione (che potrebbe rappresentare una via di compromesso idonea ad estendere il dominio del brevettabile in Europa senza mettere davvero in discussione l'impostazione generale del sistema brevettuale) paradossalmente appare la meno plausibile nell'attuale stato di cose.

Se si guarda alla giurisprudenza dell'EPO, infatti, appare chiaro che questa volontà di accedere ad una interpretazione evolutiva del concetto

di tecnicità manca completamente. Dove un approccio più flessibile potrebbe bastare, si preferisce assumere una posizione rigida ed ideologica. L'analisi qui svolta ha tentato di dimostrare che un simile approccio rigido non solo è anacronistico, ma è anche giuridicamente infondato perché frutto di una inversione metodologica. Tale interpretazione poggia le proprie basi sull'ideologia di un sistema brevettuale riservato alle invenzioni di certe categorie di settori industriali, mentre le disposizioni normative vigenti suggeriscono una visione diametralmente opposta, in cui il brevetto è strumento di tutela e promozione dell'innovazione in ogni settore economico, senza discriminazioni, ma soltanto con i limiti che l'ordinamento dispone per garantire risultati positivi ed efficaci, senza che il brevetto diventi a sua volta un limite ingiustificato allo sviluppo di una concorrenza effettiva.

V'è da chiedersi, a questo punto, a chi giovi una simile posizione interpretativa.

In questo stato di cose, non è difficile comprendere che tale posizione rigida ed ideologica sul concetto di «tecnologia» giova in fondo solo alla stessa industria finanziaria. Il mercato dei prodotti innovativi (e complessi) è oggi un mercato altamente concentrato e altamente influente sugli altri mercati, anche dell'economia "reale". Senza meccanismi di tutela dell'innovazione non si favorisce l'ingresso di soggetti innovatori e non si incentiva in modo adeguato la trasparenza dei prodotti nuovi. In questo stato di cose, una certa parte dell'industria finanziaria potrà mantenere la propria posizione di influenza, e continuare ad esercitare la propria influenza sugli altri settori economici e sulla politica, in un ambiente sostanzialmente ancor più opaco di quanto non fosse al tempo della crisi globale. Questo tipo di tendenza è del resto confermata in maniera molto evidente da alcune vicende verificatesi nel sistema statunitense.

Secondo un recente studio americano <sup>(196)</sup>, tra le ultime novità legislative in materia brevettuale, entrate in vigore nel marzo 2013 con l'American Inventors Act (AIA) <sup>(197)</sup>, ve ne sarebbero alcune che non sono spiegabili se non come il frutto della pressione lobbistica di certi gruppi finanziari, i quali non avrebbero accettato di sostenere gli alti costi della crescente *litigation* brevettuale nel campo della *financial innovation*. Come confermato da alcune indagini empiriche, infatti, dopo la famosa decisione *State Street* molti operatori finanziari statunitensi hanno iniziato a ricorrere al brevetto per proteggere le proprie invenzioni <sup>(198)</sup>. Tra i primi soggetti a ricorrere al brevetto tuttavia non vi furono le grosse banche d'affari, ma soprattutto operatori finanziari di minori dimensioni <sup>(199)</sup>. Solo successivamente gli istituti finanziari più grandi hanno sviluppato strategie di brevettazione difensiva <sup>(200)</sup>. «*But defensive patenting was insufficient, and patent owners continued to target the financial industry with*

---

<sup>196</sup> LA BELLE-SCHOONER, *Big banks and business methods patents*, 16 *U. Pa. J. Bus. L.* 43 (2014).

<sup>197</sup> *Leahy-Smith American Invents Act*, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284-341 (2011). La nuova legge rappresenta la riforma più significativa del Sistema brevettuale statunitense dal 1952. Il principale cambiamento ha riguardato il sistema di determinazione della legittimazione ad ottenere il brevetto, passando da un sistema c.d. «*first to invent*» ad un sistema c.d. «*first to file*». La seconda principale novità concerne l'introduzione di un sistema di verifica amministrativa continua della validità dei brevetti attraverso un sistema di c.d. «*post-grant opposition*».

<sup>198</sup> Cfr. Le indagini di LERNER, *Where does State Street lead?*, cit., e di DI FUSCO, *Is the use of patents promoting the creation of new types of securities?*, in 25 *Santa Clara Comp. & Tech. L. J.* 243 (2009).

<sup>199</sup> Lo dimostrano anche alcune famose vertenze. Un esempio riguarda *eSpeed*, una controllata di Cantor Fitzgerald LP impegnata nel trading telematico di obbligazioni sin dai primi anni novanta. *eSpeed* si costruì un portafoglio di *business methods patents* ed ottenne dai propri concorrenti, utilizzatori dei metodi coperti da brevetto, accordi transattivi di valore non banale (anche \$ 50 milioni per singolo settlement). Un altro esempio riguarda *Data Treasury*, una società fondata dall'inventore Claudio Ballard, che più di recente negli anni duemila ha avviato più di settanta azioni legali per la violazione del proprio brevetto su sistemi di data-processing (con *settlement* fino a \$ 400 milioni per singola vertenza). Cfr. al riguardo LA BELLE-SCHOONER, *Big banks and business methods patents*, cit., 453-454.

<sup>200</sup> Tra i soggetti con portafoglio brevettuale più voluminoso vi sono oggi JP Morgan, Bank of America e Goldman Sachs: «*JP Morgan has 238 Class 705 patents, ranking 9th overall; BOA has 133 Class 705 patents, ranking 21st overall; and Goldman Sachs has 130 Class 705 patents ranking 22nd overall*». *Ibidem*, 474.

*infringement suits. So the big banks turned to Congress and used their unparalleled political power to gain favorable treatment in the AIA»* (201). Ad oggi, il Patent Act statunitense prevede un sistema di valutazione amministrativa della validità dei c.d. «*Covered Business Methods patents*» (CBM patents) (202) dedicata specificamente ai brevetti del settore finanziario (e non commerciale in genere) (203). Indipendentemente dall'analisi svolta sui portafogli brevettuali di alcuni grossi operatori finanziari, che non sembra davvero significativa, lo studio citato mette comunque in evidenza un problema fondamentale: «*Big banks have the political and economic power to impose change that spills well beyond the boundaries of financial innovation and the financial industry»* (204).

Il quadro delle recenti vicende occorse negli Stati Uniti consente di mettere a fuoco l'insieme degli interessi in gioco anche in Europa riguardo al problema della tutela della concorrenza e dell'innovazione nel sistema finanziario. Del resto, la globalizzazione fa sì che alcuni problemi siano ormai condivisi in tutte le principali economie mondiali. In questo stato di

---

<sup>201</sup> *Ibidem*, 434. Il problema è direttamente collegato a quello dei c.d. «*patent troll*» e delle «*patent assertion entities*» (PAE) del settore *hightech*, su cui v. Lemley-Melamed.

<sup>202</sup> «*The term 'covered business method patent' means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions*». Cfr. 35 U.S. Code, § 321, «*Post-grant review*».

<sup>203</sup> Con la riforma del 2011, sono state introdotte tre forme di revisione amministrativa della validità dei brevetti: a) *Inter Partes Review* (IPR), che consente in linea generale di avviare la procedura di opposizioni per brevetti di ogni settore, ma limitatamente a questioni di *novelty* ed *inventive step*, ma non *patent eligibility*; b) *Post-Grant Review* (PGR), che consente in linea generale di avviare una procedura di revisione per ogni causa di invalidità del brevetto, anche *patent eligibility*, ma limitatamente ai brevetti concessi con il nuovo sistema «*first to file*»; c) *Covered business methods* (CBM), che consente per le sole innovazioni finanziarie (non tecnologiche) di contestare la validità anche nei casi di *patent eligibility* ed anche per i brevetti rilasciati in base al vecchio sistema c.d. *first to invent*. LA BELLE-SCHOONER, *Big banks and business methods patents*, cit., 462-464.

<sup>204</sup> *Ibidem*, 487. Un altro studio recente evidenzia la stessa conclusione a margine di un'altra recente vicenda, relativa alla vigorosa opposizione da parte dell'industria finanziaria alla creazione Bureau of Consumer Financial Protection, ormai introdotto con il Dodd-Frank Act. Cfr. WILMARTH JR., *The financial services industry's misguided quest to undermine the Consumer Financial Protection Bureau*, 31 *Rev. Banking & Fin. L.* 881 (2011-2012).

cose, insomma, sembra doversi rilevare che, dove l'industria vuole attingere ai diritti di privativa, li ottiene; dove non vuole, perché un siffatto sistema condurrebbe ad un mercato – per alcuni – meno profittevole, li allontana. E la politica viene talvolta asservita a queste logiche di parte.

Se è corretto affermare che l'industria finanziaria rappresenta oggi il settore dominante dell'economia internazionale <sup>(205)</sup>, allora «*Lo Stato della società industriale*», di cui parlava il giurista tedesco Ernst Forsthoff nel 1971 <sup>(206)</sup>, è forse ormai divenuto «lo Stato della società dell'informazione, finanziaria e globale», in cui non è più vero che il motore principale della politica viene ad essere «*la realizzazione tecnica e non più, come in passato, la realizzazione sociale*» <sup>(207)</sup>; il motore della politica viene ad essere oggi solo il successo economico di una piccola parte dell'industria, e nemmeno più la realizzazione tecnica <sup>(208)</sup>.

Con riguardo al settore finanziario, interpretare il diritto dei brevetti in modo rigido significa tutelare lo *status quo*, gettando via uno strumento che sarebbe in grado di offrire una – seppur parziale – soluzione al problema (in senso lato: tecnico) della opacità del sistema

---

<sup>205</sup> Cfr. FIKENTSCHER-HACKER-PODSZUN, *FairEconomy*, cit., p. 57: «*Actually, few companies (if any) hold a dominant position on one of the many markets in the financial sector (with the notable exception of the three leading rating agencies). Yet, the concept of market power applies to the whole sector: it is no longer a single entity that has grown into a position of a strength that may invite to abuse. It is a whole sector that has taken the rest of the economy hostage. Financial institutions do not wield market power in the traditional sense, in these tiny little units defined as markets by competition authorities. Financial institutions have the power to influence all markets and extend their reach into very many transactions (and in particular the important ones). This horizontal power is similar to the power of the energy sector on which many industrial producers depend*».

<sup>206</sup> FORSTHOFF, *Lo stato della società industriale*, trad. it., Milano, 2011. Per l'Autore «lo Stato della società industriale» è uno stato privo di potere politico, confinato all'offerta di servizi che l'industria non vuole o non è in grado di offrire e limitato alla tutela delle libertà classiche.

<sup>207</sup> *Ibidem*, 32.

<sup>208</sup> Qui ovviamente realizzazione «tecnica» è inteso in senso ampio, come sovrapponibile ad industriale.



finanziario, che ha poi risvolti importanti anche sul problema (tecnico e sociale) della stabilità del sistema finanziario stesso.

Così facendo, poiché è l'innovazione a consentire ai privati di aggirare i divieti, i costi e gli oneri imposti dalla *regulation*, si consente all'industria finanziaria (anzi alla parte di essa che oggi la domina) di mantenere il proprio carattere sfuggente ad ogni tipo di controllo, sia assuma una forma - oggi assente - di controllo privato, esercitata in un mercato correttamente funzionante (e un sistema di tutela brevettuale permetterebbe di innescare dinamiche di tutela civile intorno ai prodotti innovativi che hanno ottenuto una privativa, mentre la relativa standardizzazione dei prodotti favorirebbe la trasparenza e permetterebbe alla clientela la miglior comprensione dei prodotti offerti sul mercato), sia che assuma una forma - oggi presente, ma di incerta efficacia - di provenienza pubblica (la trasparenza permetterebbe infatti alle Autorità di comprendere meglio le dinamiche economiche e di intervenire di conseguenza).

In conclusione, «*Si tratta di uno stato di cose che richiede un custode e lo richiede in modo assai più urgente di quanto non fosse per il borghese di un tempo, preoccupato solo della sua libertà*» (209). In un certo senso, questa affermazione di Forsthoff riferita al problema del dualismo tra Stato e società è sottoscrivibile anche oggi, proprio in relazione al governo del sistema finanziario globale. Ma, in senso inverso rispetto alla prospettiva di questo Autore, c'è ragione di credere che la risposta possa ancora essere di tipo liberale; ed un sistema di tutela di impronta privatistica come quello brevettuale rappresenterebbe una risposta liberale ad almeno alcuni problemi di funzionamento del sistema finanziario.

---

<sup>209</sup> FORSTHOFF, *Lo stato della società industriale, cit.*, p. 27.

14. *Un possibile inquadramento della categoria dei «prodotti finanziari» nel sistema brevettuale statunitense.*

Nelle prime conclusioni di cui al paragrafo 9 si è già potuto riscontrare che il test proposto dalla Corte Suprema nel recente caso *Alice Corp. v. CLS Bank* del 2014 non preclude in maniera categorica la brevettabilità di alcuna tipologia di invenzione. Tale pronuncia ha infatti confermato i due punti fondamentali della precedente decisione *Bilski v. Kappos* del 2010, in cui la Corte Suprema aveva rifiutato di escludere qualsivoglia settore dell'economia dalla tutela brevettuale ed aveva escluso che il «*machine-or-transformation*» test <sup>(210)</sup> fosse l'unico test appropriato per stabilire la brevettabilità di un trovato sotto il profilo di *patent eligibility*. Il nuovo test proposto dalla Corte per la valutazione di *patent eligibility* delle «*abstract ideas*» richiede ora che, nell'attuazione del metodo, all'idea astratta sia affiancato un ulteriore «*inventive concept*», di rilievo non banale; esso può consistere sia in un mezzo tecnico, sia in un ulteriore passaggio del metodo che implementa l'idea astratta. Già prima del recente test di *Alice*, l'ufficio brevetti statunitense aveva già concesso numerosi brevetti sia per *metodi* puri (perlopiù attuati mediante mezzi tecnici), sia per *procedimenti* legati alla creazione, valutazione e prezzatura di prodotti finanziari (anche in questo caso implementati tramite computer, ma con *inventive step* legato soprattutto al problema finanziario che l'invenzione si propone di risolvere).

In molti casi, inoltre, domande di brevetto per *prodotti* finanziari veri e propri vengono redatte nella forma di combinazioni di metodo e prodotto, o nella forma di prodotto mascherato da metodo. In generale, d'altra parte, è evidente che l'orientamento permissivo in materia di

---

<sup>210</sup> Era stata la Corte d'Appello a suggerire il c.d. «*machine-or-transformation*» test: «*A claimed process is ... patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing*». Cfr. *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (*en banc*).

*business methods* abbia indotto in maniera significativa gli operatori a costruire i *claims* come rivendicazioni di «metodo», soprattutto nella forma di rivendicazioni di «sistema e metodo» per svolgere una certa funzione. Questo tipo di stesura delle rivendicazioni è stato tendenzialmente accolto dal USPTO dopo *State Street*, ma è stato oggetto di dibattito e di critica nella dottrina e tra i tecnici brevettuali <sup>(211)</sup>. In effetti, il problema della stesura delle rivendicazioni e della loro portata troppo ampia è stata oggetto di discussione anche nel caso *Bilski v. Kappos*, che riguardava a ben vedere un prodotto finanziario; ma anche in quel caso l'invenzione era stata rivendicata, nei termini più ampi possibile, come metodo <sup>(212)</sup>.

Nella letteratura statunitense, la questione della brevettabilità dei prodotti finanziari è stata affrontata *ex professo* solo da solo da un Autore <sup>(213)</sup>, il quale ha giustamente criticato l'impostazione di alcune decisioni in materia di metodi commerciali implementati tramite software secondo le quali, in base al «*machine or transformation*» test, il brevetto dovrebbe legarsi alla sola parte tecnologica del trovato. Nell'opinione di questo Autore, «*modern finance is technology*», e non sarebbe quindi sensato impiegare finzioni, come il richiamo all'uso di un computer (*a machine*),

---

<sup>211</sup> Cfr. per tutti LEMLEY, *Software patents and the return of functional claiming*, 2013 *Wis. L. Rev.* 905 (2013).

<sup>212</sup> Nel brevetto relativo al caso *Bilski*, il *claim 1* recitava:

«(a) *initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodities wherein said consumer purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;*

(b) *identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and*

(c) *initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk of said series of consumer transactions*». Cfr. *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010), (§ 1).

<sup>213</sup> SCHAAFSMA, *The case for financial product patents: what the Supreme Court got right and wrong in Bilski v. Kappos, and a suggestion for a reasonable line on business method patents*, in *92 Pat. & Trademark Off. Soc'y* 398 (2010).

per proteggere invenzioni che rispondono a problemi di carattere finanziario (214).

In termini più generali, i problemi ed i limiti del c.d. «*machine and transformation*» test sono stati messi in luce anche da un'altra (molto autorevole) dottrina americana. In un articolo del 2010, è stato infatti proposto un diverso criterio di interpretazione della esclusione giurisprudenziale delle «*abstract ideas*» dal dominio del brevettabile (215): «*In this Article, we suggest a new way to understand the exclusion of abstract ideas from patentable subject matter. No class of invention is inherently too abstract for patenting. Rather, the rule against patenting abstract ideas is best understood as an effort to prevent inventors from claiming their ideas too broadly. By requiring that patent claims be limited to a specific set of practical applications of an idea, the abstract ideas doctrine both makes the scope of the resulting patent clearer and leaves room for subsequent inventors to improve upon-and patent new applications of-the same basic principle*» (216).

Secondo questo diverso approccio, il § 101 del Patent Act e la relativa giurisprudenza in merito alle «*abstract ideas*» hanno il ruolo di rimuovere dall'area del brevettabile gli enti troppo astratti, così da rimuovere eccessivi limiti alla concorrenza nella ricerca e sviluppo di applicazioni pratiche dei principi stessi: «*Understood in this way, the abstract ideas doctrine is not about finding a conceptual category of inventions that is entitled to no protection at all, nor about determining the quality of the disclosure. Instead, it is about encouraging cumulative innovation and furthering societal norms regarding access to knowledge by preventing patentees from claiming*

---

<sup>214</sup> *Ibidem*, p. 404 e p. 421 ss..

<sup>215</sup> Cfr. LEMLEY-RISCH-SICHELMAN-WAGNER, *Life after Bilski*, cit., p. 1315 ss..

<sup>216</sup> *Id.*, 1317.

*broad ownership over fields of exploration rather than specific applications of those fields* (217)».

Questa impostazione non è stata accolta dalla Corte Suprema, che in *Alice* ha superato il *machine or transformation test*, ma senza negare che la disciplina relativa alla *patent eligibility* abbia la funzione di «*gatekeeper*», ossia la funzione di escludere interamente certi tipi di invenzione dall'area del brevettabile. Anche negli Stati Uniti, come in Europa, l'attuazione dell'invenzione di metodi commerciali tramite computer ha rappresentato di fatto una finzione, una sorta di cavallo di Troia per portare nel recinto del brevettabile le invenzioni riconducibili alla categoria di idee astratte, come è accaduto in relazione ai metodi per lo svolgimento di attività economiche. È comprensibile quindi che la Corte Suprema abbia superato il *machine or transformation test* e, nel test di *Alice*, abbia puntato l'attenzione sul contributo inventivo idoneo a rendere l'idea astratta suscettibile di brevettazione. L'idea di fondo, infatti, è proprio quella della corrispondenza tra il contributo inventivo e la privativa offerta dal brevetto.

Questo principio, assolutamente condivisibile, è presente sia nella disciplina della Convenzione di Monaco, sia nelle decisioni della Corte Suprema americana. D'altra parte, mentre negli USA «tutto è brevettabile», sicché «*the question becomes whether the claim is overbroad in the § 101 sense*» (218), nel sistema europeo la traccia risulta fornita dalle

---

<sup>217</sup> *Id.*, 1329. Ed ancora: «*By removing overly abstract inventions from patenting, we drive more competition in research and development races to complete practical, applied inventions. In other words, by moving patenting downstream, we both permit competition in research and development and encourage competition among the practical, applied inventions developed by that research.*82 Thus, by limiting claims to practical applications, as opposed to broadly claimed abstract inventions, we help promote the goal of stimulating optimal invention. Section 112 may have the prevention of gun jumping as a subsidiary goal, but an overclaiming view of § 101 puts the primary focus on whether the claims reflect an applied principle» (p. 1331).

<sup>218</sup> *Id.*, 1343. Gli Autori individuano anche una serie di domande-guida per l'analisi della *patent eligibility* di un *claim*:

regole generali sull'estensione della tutela brevettuale (ex Art. 64 EPC e relativa disciplina nazionale, per l'Italia artt. 66 e 67 c.p.i.), sottratte delle indicazioni fornite dal catalogo dell'Art. 52(2) EPC, il tutto secondo una lettura elastica orientata a promuovere «*innovation and economic growth in Europe still more effectively*».

15. *Invenzioni di «prodotti finanziari» e necessità di valutare l'opportunità di tutela brevettuale su basi funzionali: rinvio.*

Alla luce dell'analisi sin qui svolta, nel sistema europeo il «prodotto finanziario» nuovo, originale, industriale, dovrebbe ritenersi suscettibile di tutela brevettuale al pari degli altri prodotti. Esso non è un metodo, e senza dubbio non è un metodo «in quanto tale», cosicché può affermarsi che il prodotto finanziario non rientra nella categoria degli enti esclusi dalla brevettazione nel sistema europeo ed italiano. Discorso diverso vale per i «metodi finanziari», i quali sono certamente metodi: per essi un'ulteriore valutazione è necessaria, e presuppone un'ulteriore scelta interpretativa sull'estensione del significato della locuzione «*metodi per attività economiche in quanto tali*», oggetto del limite di brevettazione ex Art. 52 EPC.

Per gli Stati Uniti d'America, la valutazione di *patent eligibility* in base al test indicato dalla Corte Suprema in *Alice* conduce a ritenere brevettabile un metodo commerciale che nella sua attuazione sia sufficientemente innovativo da non risultare una mera idea astratta.

---

«*In sum, we believe at least five factors are critical to a proper scope-based determination for patentable subject matter eligibility under § 101:*

1. *Is the claimed invention potentially generative of many kinds of new inventions?*
2. *Does the industry rely heavily on cumulative invention?*
3. *Is the technological field fast-moving?*
4. *Has the patentee disclosed a small number of embodiments but claimed a broad inventive principle?*
5. *Has the patentee made an important contribution relative to the prior art?*

*No one factor should dominate; we advocate a contextual, common-law approach. Courts and scholars are likely to develop other factors as our approach is applied over time». Id., 1341.*

Questa regola non sembra precludere la brevettabilità dei «prodotti finanziari», che sono tipologicamente attuazioni specifiche e circoscritte di idee astratte in materia finanziaria. Anche per il sistema statunitense, un discorso diverso potrebbe valere per i «metodi finanziari», la cui distanza in fase applicativa dall'idea astratta può essere più difficile da valutare.

In conclusione, quindi, si può affermare che, tanto in Europa, in base ad una possibile lettura della Convenzione di Monaco diversa da quella preferita dall'EPO, quanto negli USA, in base ad un approccio alla *patent eligibility* non incompatibile con i recenti orientamenti della Corte Suprema, i prodotti finanziari dovrebbero essere qualificati come enti suscettibili di ottenere tutela brevettuale.

Si potrebbe quindi ritenere infondata l'idea che nel settore finanziario non sia possibile impiegare il brevetto come istituto di protezione dell'innovazione e, quindi, della concorrenza. Tale posizione sembra essere, almeno in parte, il frutto di una interpretazione equivoca e comunque discutibile del diritto dei brevetti sia negli Stati Uniti che in Europa.

D'altro canto, non si può nascondere che in Europa ed ancor di più negli Stati Uniti la valutazione di brevettabilità di una nuova categoria di enti non è mai stata decisa in maniera dogmatica, attraverso l'applicazione delle regole predisposte per la brevettabilità delle categorie di enti già note. Come è stato chiaramente rilevato, *«occorre ammettere che il confine tra ciò che è invenzione e ciò che non lo è non può essere trovato su basi puramente logiche; l'indagine deve puntare su basi funzionali»* (219).

Pertanto, la formulazione di una risposta alla domanda fondamentale che questa indagine si è posta, ossia se l'istituto del brevetto possa in qualche modo contribuire positivamente alla creazione di un

---

<sup>219</sup> Così DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità, cit.*, p. 113.

sistema finanziario più virtuoso, dovrebbe necessariamente passare per una ulteriore analisi funzionale dei possibili costi e benefici che l'istituto del brevetto è in grado di offrire per i prodotti della *financial innovation* <sup>(220)</sup>.

Si tratta evidentemente di un compito da affidare in larga parte alla ricerca economica, con l'auspicio che essa sia in grado di pervenire a conclusioni più specifiche rispetto a quelle indicate dall'illustre economista Fritz Machlup nel 1961, quando, all'esito del suo famoso studio sulle *performance* del sistema brevettuale statunitense, con grande equilibrio e realismo si vide costretto a sentenziare <sup>(221)</sup>:

*« If one does not know whether a system "as a whole" (in contrast to certain features of it) is good or bad, the safest "policy conclusion" is to "muddle through" – either with it, if one has long lived with it, or without it, if one has lived without it. If we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, to recommend abolishing it ».*

Forse non è realistico affermare che l'apertura del sistema brevettuale alla categoria dei prodotti finanziari rappresenti una scelta

---

<sup>220</sup> Tale indagine deve tenere conto di diverse ragioni, in parte sovrappoinibili, ma concettualmente distinguibili in:

- opportunità di tutela per limitare il *free riding*;
- opportunità di incentivare l'innovazione dove questa ha dei costi di sviluppo molto alti;
- opportunità di non rendere troppo viscosa l'innovazione successiva;
- opportunità di lasciare libere certe attività, quali ad es. le attività professionali;
- costi del sistema brevettuale;
- politica della concorrenza in certi settori industriali.

<sup>221</sup> Cfr. MACHLUP, *An economic review of the patent system*, Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary. U.S. Senate, 85<sup>th</sup> congress, 2d sess. Pursuant to S. Res. 236, Study no. 15, p. 80.



priva di complicazioni e di effetti collaterali. Eppure, alla luce dell'analisi sin qui svolta, l'idea di offrire una protezione brevettuale alla *financial innovation* suscita complessivamente una sensazione positiva.

Ciò in primo luogo perché nella nuova cornice di regole che governano il sistema finanziario il brevetto appare per varie ragioni un incentivo appropriato: esso sembra un istituto adeguato sia perché richiede di svelare il contenuto innovativo dell'invenzione, sia perché la diffusione di diritti di esclusiva potrebbe contribuire a combattere la falsa innovazione, favorendo la standardizzazione dei prodotti, attraverso il *private enforcement*.

In secondo luogo, poi, se si vuole diffondere una cultura autenticamente liberale in cui la concorrenza e il merito guidano le relazioni economiche, la prima cosa da fare è proprio avvalorare l'iniziativa di ciascun operatore economico, e poi vigilare ed eventualmente sanzionare nei casi in cui la fiducia accordata venga tradita, ma non viceversa stabilire regole, obblighi e sanzioni senza di contro prevedere adeguate forme di tutela per chi opera secondo gli standard di correttezza. A questo riguardo, il brevetto sembra un istituto positivo proprio perché favorisce la diffusione di una migliore cultura della concorrenza nel sistema finanziario e, in prospettiva, anche una maggior partecipazione degli stessi operatori finanziari alla vigilanza ed alla repressione delle condotte e delle strategie che si discostano dai canoni della correttezza professionale.

In questa prospettiva, insomma, l'idea di offrire protezione brevettuale ai prodotti finanziari innovativi sembra positiva esattamente perché rappresenterebbe una risposta liberale ad alcuni dei problemi che hanno colpito e, con forme in parte diverse, potrebbero continuare a colpire il funzionamento del sistema finanziario.