

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

10 Agosto 2018

La brevettabilità dei metodi per attività commerciali alla luce
della recente giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti

Massimo Barbieri e Massimiliano Granieri

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Andrea Stazi, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Christophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato di Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.

2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.

3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.

4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREZZI, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MONICA LA PIETRA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATHILDE RATTI, CECILIA SERTOLI, SILVIA SCALZINI

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, www.iaic.it, info@iaic.it

La brevettabilità dei metodi per attività commerciali alla luce della recente giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti

Massimo Barbieri
Politecnico di Milano

Massimiliano Granieri
Università di Brescia

Sommario: 1. Metodi commerciali nell'emisfero brevettuale – 2. Il contesto normativo europeo sulla brevettabilità di metodi commerciali – 3. Quanti metodi per attività commerciali sono brevettati in Europa? – 4. La giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell'EPO in materia di metodi per attività commerciali – 5. Conclusioni

1. Metodi commerciali nell'emisfero brevettuale

Un metodo per attività commerciale può essere definito come «un metodo di conduzione di attività relative alla transazione di beni e/o servizi» oppure come «un processo, una tecnica o uno strumento di calcolo o di elaborazione di dati amministrativi, finanziari e gestionali utilizzati per condurre particolari tipi di commercio», ovvero ancora come «un metodo per gestire qualsiasi aspetto di un'impresa economica»¹. La domanda che ci si deve porre, prima in via teorica e poi praticamente, è se e in quale misura metodi per attività commerciali siano brevettabili in Europa.

¹ A. Lath, S. Bhardwaj, *Business Method Patents: an Oxymoron*, 6 NUJS Law Review 121 – 145 (2013). Si veda anche M. Spence, *I brevetti di metodi per attività commerciali*, in *Studi senesi*, 2002, 583.

Dal punto di vista pratico, il ricorso alla brevettazione per i metodi commerciali riveste importanza cruciale anche per molte iniziative imprenditoriali nell'economia digitale, dove in effetti l'unico elemento distintivo dell'attività proposta è rappresentato talvolta esclusivamente dalle procedure concrete con le quali l'impresa vende tradizionali beni e servizi con modalità innovative e tali da conferirle un vantaggio competitivo². E come sempre accade il tema del presidio di siffatto vantaggio e della sua conservazione incrocia inevitabilmente quello dell'accesso al sistema brevettuale. D'altra parte, la nozione di metodo commerciale è così ampia che ricompre agevolmente anche i sistemi di pagamento, sicché buona parte delle imprese che oggi si concentrano nel settore cd. *fintech* potrebbero avere nel brevetto un presidio insostituibile rispetto alle attività finanziarie che si propongono di svolgere.

Dal punto di vista comparativo, occorre osservare che la questione della brevettabilità dei metodi d'affari si è posta – anche con una certa virulenza – negli Stati Uniti quando l'ospite inatteso (il brevetto nel mondo finanziario) – secondo un'arguta definizione di Merges –, dapprima in maniera sotterranea, si è fatto strada verso la Corte Suprema degli Stati Uniti³. Il caso più celebre e recente di cui si sta parlando è *Bilski*⁴, originato dalla decisio-

² Il primo e forse più emblematico esempio di quanto si viene dicendo nel testo è rappresentato dal brevetto “one-click” di Amazon. Il brevetto fu concesso ad Amazon come brevetto statunitense US 8,341,036 il 25 dicembre 2012, dopo una serie di vicissitudini e di richieste di riesame per la valutazione di arte nota anteriore che non era stata presa debitamente in considerazione in fase di esame. In realtà, la prima domanda, poi abbandonata e dalla quale erano derivate due *continuations* (una delle quali avrebbe dato vita al brevetto qui citato), era del 1997. In effetti, l'invenzione è rivendicata come “a computer-implemented method in a client system for ordering items” (rivendicazione n. 1).

³ L'espressione è ripresa da R.P. MERGES, *The Uninvited Guest: Patents on Wall Street*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 126 (2003), disponibile su SSRN (<https://ssrn.com/abstract=410900>), ma era originariamente riferita alle conseguenze dell'adozione di *State Street* (cfr., *infra*) da parte della Corte d'Appello per il Circuito Federale.

⁴ Cfr. *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010). La decisione ha ricevuto, come precedente, una sfilza di trattamenti negativi, a partire da *Chamberlain Group, Inc. v. Linear LLC*, 114 F.Supp. 3d 614, N.D.Ill. e, internamente allo USPTO, da *Ex parte Ting Song and Vicent B. Ho* 2017 WL 5198005, Patent Tr. & App. Bd. In dottrina, tra i moltissimi

ne delle divisioni di esame, prima, e del Board of Patent Appeals and Interferences dello USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), poi, di rigettare la domanda di brevetto di due inventori, relativa a un metodo per istruire compratori e venditori su come proteggersi contro il rischio di fluttuazione dei prezzi in un determinato settore economico (c.d. *risk hedging*) quando le condizioni atmosferiche sono tali da influenzare la domanda di certi prodotti⁵. Nel 2008, la Corte d'appello per il Circuito Federale, solitamente permissiva, aveva confermato – addirittura in composizione allargata (*en banc*) – la decisione delle divisioni d'esame. Il caso si poneva come affatto particolare, posto che il metodo veniva rivendicato come tale e, cioè, senza alcun riferimento a sistemi informatici o a dispositivi per la sua implementazione e, dunque, semplicemente come una serie di operazioni matematiche⁶.

La Corte Suprema – con decisione apparentemente unanime – aveva confermato la non brevettabilità dei metodi commerciali come tali⁷, perché riconducibili a mere idee astratte, la cui protezione avrebbe finito per escludere e monopolizzare l'idea più che proteggere l'invenzione. E in effetti il giudice Stevens aveva convintamente concluso che «i brevetti operano sempre come barriera alla concorrenza per il tipo di oggetto coperto dalla privativa. Ma i brevetti sui metodi d'affari sono brevetti sugli stessi affari».

contributi disponibili, si veda B.H. LAWRENCE, *Clarifying patent law's role in financial service: time to settle the "bill"ski?* 22 *Fed. Circuit B.J.* 319 (2012).

⁵ Una discussione dettagliata del caso e degli argomenti dei giudici della Corte suprema statunitense si trova in G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, Bologna, 2015, 300 s.

⁶ Diversamente, si sarebbe potuto argomentare a favore della domanda di brevetto in base al precedente della Corte d'appello in *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* [149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), *certiorari* negato da 525 U.S. 1093 (1999)], in forza del quale il riscontro di un «risultato utile, concreto e tangibile» avrebbe consentito, almeno in linea di principio, la brevettazione.

⁷ Si veda il commento di R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Brevetti su metodi d'affari, idee astratte e motivazioni pericolose*, in *Foro it.*, 2010, IV, 426, ove anche considerazioni relative al valore delle due *concurring opinions* dei giudici federali.

2. Il contesto normativo europeo sulla brevettabilità di metodi commerciali

Come noto, prima ancora che dal punto di vista pratico, la questione della brevettabilità dei metodi commerciali o d'affari, si pone dal punto di vista normativo. Se si assume la prospettiva europea, come noto l'articolo 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC – *European Patent Convention*) dispone che i brevetti europei sono concessi per qualsiasi invenzione, in tutti i settori tecnologici, a condizione che siano nuovi, implicino un passo inventivo e siano suscettibili di applicazione industriale. La stessa disposizione esclude dal novero delle invenzioni una serie di oggetti, quali (in via non esaustiva, posto che il paragrafo dice “in particolare”) (a) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; (b) creazioni estetiche; (c) schemi, regole e metodi per l'esecuzione di attività intellettuali, giochi o attività commerciali, programmi per computer; (d) presentazioni di informazioni (art. 52, paragrafo 2). L'ultimo paragrafo dell'art. 52 precisa che la brevettabilità dell'oggetto o delle attività di cui sopra è esclusa soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo si riferiscano a siffatta materia o attività “in quanto tale”⁸.

La disposizione appena richiamata costituisce il primo ostacolo (ancorché non un divieto) alla brevettabilità dei metodi per attività commerciali⁹.

⁸ Sul significato dell'espressione utilizzata nell'art. 52 (als ob, as such, tel quel) si è già ragionato in materia di brevetti sul software e la giurisprudenza EPO ha da tempo assunto decisioni chiarificatrici; cfr. *International Business Machines Corp.* [Ufficio europeo brevetti 1° luglio 1998, n. 1173/97, in *Foro it.*, 2000, IV, 187, nonché in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 544, con nota di F. BENUSSI, *La giurisprudenza europea in materia di software di fronte ad un nuovo orientamento?* e, in senso pressoché identico, Ufficio europeo brevetti 4 febbraio 1999, n. 935/97, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Brevetti*, n. 66, per esteso in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 559. In dottrina, sul significato dell'espressione “as such”, cfr. F. POSTIGLIONE, *La tutela del software tra diritto d'autore e brevetto*, in R. PIETRABISSA, M. BARBIERI (a cura di), *Brevetti e proprietà industriale*, Rimini, 2015, 194 s.

⁹ Le linee guida dell'EPO suggeriscono che i metodi commerciali possono essere brevettabili se possiedono carattere tecnico; cfr. Y. HONG, *Business Method Patents for E-Commerce*, Proceedings della *International Conference on Business Computing and Global Information*, 2011, 260.

E in effetti le domande di brevetto che giungono a concessione in questo ambito sono oggettivamente in numero limitato. Nella maggior parte dei casi, le divisioni d'esame dell'EPO (*European Patent Office*) e le commissioni di ricorso rifiutano le domande di brevetto sui metodi commerciali per mancanza di attività inventiva (articolo 56 EPC); il principale fondamento della posizione negativa delle autorità brevettuali europee non pare riconducibile all'esclusione di cui all'art. 52, paragrafo 2, lettera c)¹⁰. Resta dunque da capire come si spiega il basso tasso di concessione in questo settore, a fronte di una norma che introduce una restrizione e che, tuttavia, pur rappresentando un elemento ostativo dal punto di vista formale, non lo è in pratica. La spiegazione deve essere ricercata altrove e, in particolare, nel riscontro del requisito dell'altezza inventiva (dunque, art. 56 EPC), come si cercherà di dimostrare sulla base dei dati empirici nel prosieguo di questo scritto.

Nel valutare la sussistenza dell'altezza inventiva, gli esaminatori dell'EPO applicano il cosiddetto approccio "Problema – Soluzione" (PSA – *Problem and Solution Approach*)¹¹, che viene scandito dai seguenti passaggi: (1) si individua l'arte nota più vicina all'invenzione in esame (CPA – *Closest Prior Art*), all'interno della letteratura brevettuale e di quella non brevettuale; (2) si considerano solo le caratteristiche tecniche rivendicate; (3) si individuano, del trovato che si intende proteggere e per il quale viene presentata la domanda, le differenze con la CPA (se non ci sono differenze, l'esaminatore solleva un'obiezione ai sensi dell'articolo 54 per mancanza di novità), mentre se le differenze non sono tecniche¹², la comunicazione

¹⁰ S. WAGNER, *Business Method Patents in Europe and Their Strategic Use - Evidence from Franking Device Manufacturers*, SFB Discussion Paper No. 386 (2004), aveva osservato come di fatto, nonostante il divieto, quella disposizione non ha mai funzionato autenticamente da filtro alla brevettazione dei metodi commerciali in Europa.

¹¹ V. VEEFKIND, *Inventive step*, PATLIB Conference, Sofia, 2009. Cfr., per una spiegazione più accurata del ruolo e delle modalità di individuazione dell'altezza inventiva attraverso il PSA test, G. FLORIDIA, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, V. ed., Torino, 2016, 274 s.

¹² Il carattere tecnico è un requisito implicito di brevettabilità (v. *Controlling pension benefits system*, T931/95). Le caratteristiche non tecniche, ovvero quelle caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico di una invenzione, non sono prese in consi-

dell'esaminatore si riporta già all'articolo 56 perché non vi è nessun problema tecnico); (4) si formula il problema tecnico oggettivo, di modo che la soluzione proposta deve comprendere gli aspetti tecnici delle differenze identificate¹³. In esito ai descritti passaggi, se la soluzione del problema tecnico è evidente al tecnico esperto del settore, l'azione ufficiale conseguente si riferirà all'art. 56.

Il requisito dell'attività inventiva serve ad escludere dalla sfera della brevettabilità tutto ciò che è solo una manifestazione del normale progresso tecnico, anche se è nuovo¹⁴. Un'invenzione manca del passo inventivo se riproduce sostanzialmente la stessa funzione o lo stesso risultato di quanto descritto in un documento precedente (pur se in maniera non identica). Una soluzione che una persona esperta nel settore tecnico di competenza avrebbe raggiunto senza un particolare sforzo intellettuale o con una combinazione banale e ovvia di due o più documenti della tecnica precedente non è inventiva¹⁵.

Si tratta di capire come nella prassi il requisito dell'attività inventiva venga utilizzato per filtrare le invenzioni riconducibili a metodi commerciali per assicurare che non abbiano accesso al sistema brevettuale ove si riferiscano a espedienti dall'inesistente o troppo esiguo carattere innovativo.

derazione [v. J. MACHEK, J. TRIEST, *Computer Related Inventions, in particular Business Methods: Examination at the European Patent Office, IEEE International Technology Management Conference (ICE)*, 2007.

¹³ La soluzione al problema tecnico oggettivo costituisce il contributo tecnico dell'invenzione allo stato dell'arte (v. T. COOK, *How Europe has learnt how to Deal with Exclusions from Patentability*, 18 *Journal of Intellectual Property Rights* 377 (2013).

¹⁴ Con riguardo all'omologo funzionale del diritto statunitense, vale a dire la *non obviousness*, la dottrina non ha mancato di sottolineare l'importanza del requisito, che svolge «an important prophylactic role» since it «sharply limits littering of the innovation landscape with land mines consisting of patents on what those skilled in the trade would assume to be in the public domain»; così K.W. DAM, *The Economic Underpinnings of Patent Law*, 23 *Journal of Legal Studies* 247, 267 (1994).

¹⁵ La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rincalzato l'interpretazione del requisito della *non obviousness* (omologo dell'altezza inventiva) in *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.* [550 U.S. 398 (2007)], anche per gestire le derive iper-permissive che in qualche modo sembravano caratterizzare l'attività dell'Ufficio statunitense in sede di esame delle domande di brevetto.

3. Quanti metodi per attività commerciali sono brevettati in Europa?

Fatta la premessa a riguardo del quadro normativo, ci si deve chiedere prima di tutto qual è l'impatto quantitativo dell'attività brevettuale relativa ai metodi per attività commerciali in Europa. La domanda trova risposta attraverso lo studio empirico dello stato dell'arte. Una ricerca sullo stato dell'arte brevettuale può essere effettuata sia mediante parole chiave sia con codici di classificazione o una combinazione di entrambi i sistemi. Le ricerche per mezzo di parole chiave presentano alcuni inconvenienti quali la bassa attendibilità del titolo e/o del riassunto (rispetto all'effettivo contenuto della scheda brevettuale alla quale si riferiscono) o il crescente numero di documenti brevettuali pubblicati in lingue scritte con caratteri sconosciuti ai lettori occidentali (come cinese, coreano, giapponese, ecc....) e l'assenza di traduzioni ufficiali¹⁶. Inoltre, occorre tenere presente che titoli e riassunti sono spesso scritti utilizzando termini generici¹⁷.

L'utilizzo di un sistema di classificazione può superare gli inconvenienti di una ricerca per parole chiave. I sistemi di classificazione dei brevetti più comunemente utilizzati sono l'IPC (*International Patent Classification* - classificazione internazionale dei brevetti) e il CPC (*Cooperative Patent Classification* - classificazione cooperativa dei brevetti).

L'IPC, un sistema di classificazione gerarchico, è utilizzato da più di 100 uffici brevetti nazionali, quattro uffici regionali e la WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Il livello superiore consiste di otto sezioni suddivise in 70.000 sottodivisioni chiamate classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi. Il sistema CPC si basa sull'IPC, ma è più dettagliato, con più

¹⁶ L'EPO e la WIPO, oltre ad altri uffici, stanno lavorando al riguardo per introdurre funzioni di ricerca capaci di ricercare tra i documenti utilizzando le traduzioni delle parole.

¹⁷ M. WHITE, *Patent Searching: Back to the Future – How to Use Patent Classification Search Tools to Create Better Searches*, *Proceedings of the Canadian Engineering Education Association*, 2010, disponibile alla seguente URL: <http://library.queensu.ca/ojs/index.php/PCEEA/article/viewFile/3155/3093> (ultima consultazione il 28 aprile 2018).

di 250.000 sottodivisioni¹⁸. Nello schema CPC confluiscono i criteri dello USPC (*United States Patent Classification*) e ECLA (*European Classification*), precedentemente adottati da USPTO ed EPO rispettivamente¹⁹. Il database Espacenet dell'EPO consente agli utenti di eseguire ricerche in entrambi i sistemi, così come le banche dati professionali, quali Orbit, Thomson Innovation e Patbase.

Una ricerca per parole chiave che utilizza, ad esempio, la stringa di ricerca “*business method*” nel campo titolo / riassunto non sarebbe molto precisa. In alternativa, una ricerca che utilizza gli schemi di classificazione IPC e CPC risulta più semplice ed immediata. Utilizzando il campo di ricerca per la classificazione disponibile in Espacenet²⁰ e la combinazione di parole “*business method*”, è possibile ottenere un elenco di codici CPC rilevanti²¹. È appena il caso di osservare che la stessa varietà di classificazione rappresenta di per sé un elemento da considerare nella valutazione circa la pretesa non brevettabilità dei metodi per attività commerciali ai sensi dell'EPC. In realtà, la prassi fornisce dati più accurati e talvolta persino controintuitivi rispetto al dato normativo.

Il codice di classificazione più rilevante all'interno dei sistemi IPC/CPC è la sottoclasse G06Q²², che riguarda i sistemi di elaborazione dei dati o i metodi specifici per la gestione, la promozione o la pratica delle attività commerciali o finanziarie.

¹⁸ Si veda, per maggiori dettagli, <http://www.cooperativepatentclassification.org/about.html>

¹⁹ Lo schema CPC comprende tutti i precedenti codici ICO (*In Computer Only*), quasi tutte le EPO Keyword (KW) attribuite dagli esaminatori durante le ricerche e alcune specifiche classificazioni dell'USPC.

²⁰ Si veda http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP. I dati delle ricerche menzionati nello scritto si riferiscono a quanto disponibile sulle banche dati al 14 aprile 2018.

²¹ I codici CPC corrispondono a quelli IPC (a livello di gruppo principale).

²² R. KAPOOR, AL MENTION, *Patenting Financial Innovation in Europe, Proceedings of PICMET '15: Management of the Technology Age*, 2015.

Una ricerca effettuata utilizzando il database commerciale Orbit nella sottoclasse G06Q (sommando i documenti classificati con entrambi i sistemi IPC e CPC²³) ha restituito 618.335 risultati²⁴.

La suddivisione in gruppi consente di stabilire in quali settori l'attività brevettuale è maggiore, come evidenziato nella seguente tabella:

Codice	Definizione	N° totale di invenzioni	N° invenzioni dal 2015
G06Q-10	Amministrazione, gestione	231.441	54.540
G06Q-20	Pagamenti/transazioni	95.565	21.235
G06Q-30	Commercio elettronico	222.699	45.609
G06Q-40	Metodi finanziari	74.308	11.931
G06Q-50	Sistemi o metodi per specifici settori di business	304.853	67.820
G06Q-90	Sistemi o metodi di business che non implicano l'elaborazione di dati significativi	6.606	685

Analizzando il numero di famiglie brevettuali depositate dal gennaio 2015 al 14 aprile 2018 per Paese di priorità, si evidenzia una tendenza comune di deposito per ciascun gruppo principale: la Cina è al primo posto per numero di depositi nell'ambito dei metodi di business, seguita da Stati Uniti d'America e Corea del Sud.

²³ La ricerca è stata effettuata comprendendo anche i codici IPC perché la copertura dei codici CPC non è completa, cfr. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf

²⁴ Cfr. <http://www.orbit.com> (ultimo accesso effettuato il 14 aprile 2018).

Il numero totale di brevetti concessi nel mondo nella sottoclasse G06Q è pari a 170.153, di cui solo 5.906 in Europa (corrispondente al 3,5% sul totale).

Lo stato legale delle domande depositate all'EPO nella sottoclasse G06Q (IPC/CPC) è riportato nella seguente tabella:

Domande ancora in fase d'esame	18.321	30,7%
Domande scadute	3.838	6,4%
Domande abbandonate (dal titolare)	25.492	42,7%
Domande respinte (dall'EPO)	6.201	10,4%

Il dato forse più interessante dal punto di vista empirico è che i primi venti titolari dei brevetti concessi in Europa non sono start up o piccole e medie imprese, bensì multinazionali, tra le quali figurano Microsoft, BlackBerry, Nokia, Sap, Sony, IBM, Siemens, Samsung, Ericsson, Google, Apple e la società di consulenza Accenture.

Il gruppo G06Q-40, che riguarda le applicazioni bancarie, finanziarie o assicurative e i metodi d'investimento, è quello con il minore numero di domande depositate.

Tale gruppo è suddiviso in cinque sottogruppi IPC e in dieci sottogruppi CPC (da G06Q-40/02 a G06Q-40/128).

I codici CPC che raggruppano il maggior numero di documenti sono, oltre al gruppo principale G06Q-40/00, G06Q-40/02 (attività bancarie, ad es. calcolo degli interessi, approvazione del credito, mutui, servizi bancari a domicilio oppure on line) e G06Q-40/04 (Cambio, ad es. azioni, merci, derivati o cambi di valuta)²⁵: all'EPO sono state depositate 2.643 domande di brevetto classificate nei summenzionati sottogruppi (dal 1980 al 14 aprile 2018),

²⁵ M. KOMULAINEN, *Does State Street Lead to Europe? The Case of Financial Exchange Innovations*, 19 *European Financial Management* 521 (2013).

ma solo 94 risultano i brevetti concessi e attivi²⁶. È di tutta evidenza, nella lettura delle sottoclassi, come in realtà non esista una nozione brevettuale circoscritta di metodo commerciale e come le sottoclassi rilevanti tentino di ricomprendere oggetti che riguardano le attività economiche e finanziarie in genere, inclusive del marketing, dei pagamenti, dell’ottimizzazione fiscale, e della gestione dei portafogli di investimento.

La sia pur rapida ricognizione empirica sulle banche dati brevettuali mondiali fornisce dati concordi nel dimostrare che, almeno in Europa, a fronte del significativo numero di domande presentate per brevetti su metodi commerciali, il tasso di concessione è molto basso (due ordini di grandezza) e questa differenza giustifica l’interesse per una spiegazione di questi risultati. Al fine di ottenere una risposta, si è proceduto all’analisi della giurisprudenza delle commissioni di ricorso dell’EPO anche per comprendere la dialettica interna all’Ufficio e gli argomenti prevalenti.

4. La giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’EPO in materia di metodi per attività commerciali

Come noto, le decisioni delle Commissioni di ricorso dell’EPO sono accessibili attraverso i sistemi informativi dell’EPO²⁷.

Utilizzando la combinazione di parole “*business methods*” nel campo di ricerca “testo completo”, si ottengono soltanto dodici risultati. Le decisioni sono classificate nei sottogruppi IPC (International Patent Classification) elencati seguente tabella:

²⁶ Per ottenere un risultato maggiormente accurato ci si è avvalsi dei dati ottenuti anche attraverso la banca dati Orbit, che tuttavia attinge dalle banche dati pubbliche, sicché l’eventuale differenza dei risultati è legata soltanto alle diverse modalità di ricerca disponibili.

²⁷ La giurisprudenza delle Commissioni è accessibile attraverso la seguente URL: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>.

Codici IPC	Numero di decisioni
B07C 3/00	1
G06F 15/30	2
G07C 11/00	2
B65B 1/32	1
B65G 67/60	1
G06F 17/60	1
G06Q 20/00	1
G06F 1/00	1
G07B 17/02	1
G07F 7/10	1

Utilizzando, invece, i codici di classificazione IPC specifici per i metodi commerciali, si ottengono molti più risultati, come riportato nella tabella che segue:

Codici IPC	Numero di decisioni
G06Q 10/00	26
G06Q 20/00	4
G06Q 30/00	4
G06Q 40/00	3
G06Q 50/00	1
G06Q 90/00	1
G06F 17/30	183

Sfruttando le possibilità combinatorie offerte dal motore di ricerca, è possibile selezionare i casi in funzione della norma concretamente applicata. Un'analisi basata sulle norme relative ai requisiti di brevettabilità e alla materia brevettabile restituisce i risultati di cui alla tabella che segue.

Codici IPC	Articolo EPC	Parole chiave	Numero di decisioni
G06Q 40/00	Art. 56	Inventive step – (no)	2
G06F 17/60	Art. 56	Inventive step – (no)	148
G06Q	Art. 56	Inventive step – (no)	25
G06F 17/60	Art. 52	Exclusion from patentability	52
G06F 17/60	Art. 52/Art. 56	Inventive step – (no)	31
G06F 17/60	Art. 54	Novelty – (no)	28

Già una rapida analisi dei risultati riassunti nella tabella che precede suggerisce come gli esaminatori dell'EPO respingano le domande di brevetto sui metodi per attività commerciali prevalentemente adducendo motivazioni che si basano sulla mancanza di attività inventiva e di carattere tecnico dell'invenzione. Per converso, la questione relativa al rigetto di domande che abbiano ad oggetto un metodo per attività commerciale basato sull'elemento normativo della non brevettabilità del trovato "in quanto tale" sembra essere superata.

Alcune decisioni (classificate secondo i seguenti codici IPC: G06Q-40/00, G06F-17/60²⁸, G06Q-20/00, G07F-7/00 e G07F-19/00) appaiono rilevanti ai fini della comprensione dell'orientamento espresso dall'EPO in materia di brevetti su attività commerciali. Vale la pena darne conto brevemente.

Nel caso T 1025/08 (del 9 aprile 2013)²⁹, la domanda di brevetto EP n. 00917248, dal titolo "*Person-to-person, person-to-business, business-to-person, and business-to-business financial transaction system*" è stata rifiu-

²⁸ Codice di classificazione non più attivo

²⁹ T 1025/08 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081025eu1.html>

tata dalla divisione d'esame per mancanza di attività inventiva. Le caratteristiche tecniche dell'invenzione non sono state considerate nuove: un sistema di elaborazione sicuro, una centrale di elaborazione, un database centrale e una rete di computer. Il problema tecnico che si doveva risolvere era la semplice automazione del metodo per attività commerciale descritto nella prima rivendicazione. Orbis Patents Limited ha presentato un ricorso contro la decisione e, nel giudizio d'appello, la commissione di ricorso ha affermato che «l'implementazione del sistema implica considerazioni tecniche che sono ovvie per una persona specializzata nel settore della gestione delle banche dati», respingendo pertanto il ricorso per carenza di attività inventiva, essendo il cuore dell'invenzione basato su caratteristiche non tecniche.

In una successiva occasione (decisione n. T 0907/09 dell'11 luglio 2013³⁰) si decideva delle sorti della domanda di brevetto EP n. 03026605.0, dal titolo "*Valuation of a future contract*", inizialmente respinta dalla divisione di esame dell'EPO per mancanza di attività inventiva. La titolare (Deutsche Börse) ha presentato un ricorso contro la decisione.

La domanda in esame si riferiva a sistemi di elaborazione dati e a metodi per valutare il rischio di fallimento di un contratto *future* basato su un paniere di *credit default swap* (strumenti derivati che hanno la funzione di trasferire il rischio di credito). Secondo la divisione di esame, «la valutazione di un contratto *future* basato su un paniere di *credit default swap* non è stato considerato come tecnico. La maggior parte delle caratteristiche della rivendicazione principale riguarda metodi commerciali e amministrativi. Gli aspetti tecnici (l'archiviazione automatica e l'elaborazione dei dati) erano già noti ed utilizzati. Poiché quanto rivendicato non ha risolto un problema tecnico oggettivo, la divisione d'esame non ha identificato alcun contributo tecnico inventivo allo stato dell'arte.

In effetti, la divisione d'esame aveva inviato al titolare della domanda di brevetto una comunicazione secondo cui una ricerca non era possibile sulla

³⁰ T 097/09, *Contract valuation/DEUTSCHE BÖRSE (I)* [2013] <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090907eu1.html>

base delle rivendicazioni presentate in quanto dirette a schemi, regole e metodi per attività commerciali ai sensi dell'art. 52, paragrafo 2, lettera c). La questione si poneva dunque nei termini della astratta brevettabilità del trovato, prima ancora che sul piano della concreta sussistenza dei requisiti di proteggibilità. Il richiedente aveva presentato anche domande ausiliarie e subordinate, ma la commissione di ricorso le ha respinte in toto in base al fatto che le rivendicazioni modificate sono state limitate ad un campo di applicazione non tecnico (ad es. credit default swap, rischio di credito e valore di un contratto *future*).

La prima rivendicazione modificata, basata sulle precedenti rivendicazioni da 1 a 3, risultava così formulata:

A data processing system (100) for repetitively determining a resource amount for counterbalancing the transfer of a failure risk pertaining to a bundle of constructs that may individually fail, the system comprising:

- a data storage (110, 120, 130) for storing reference values of the bundle of constructs for distinct individual time instances during the said resource amount determination, and the said reference values indicating a value of a respective reference construct or a value of a reference bundle of constructs; and

- a calculation unit (140) connected to the said data storage for calculating a value of said resource amount for an individual time instance based on the said reference values,

wherein the bundle of constructs is a *basket of credit default swaps*, and the calculated value of said resource amount is a *value of a futures contract* that is based on the basket of underlying credit default swaps.

È di immediata evidenza come il risultato del processo, identificato nella porzione caratterizzata della rivendicazione (in corsivo nel testo) risulta privo della necessaria dimensione tecnica. E infatti la commissione di ricorso ha dichiarato che «da un punto di vista attuativo, la domanda di brevetto non fornisce alcun insegnamento tecnico inventivo (...) L'algoritmo rivendicato non richiede alcuna programmazione inventiva». Ha affermato, inoltre, che «l'aumento della sofisticazione dell'algoritmo non modifica il fatto che l'algoritmo serve a uno scopo economico o finanziario, ma senza

alcuna rilevanza tecnica». Di conseguenza, la rivendicazione è stata respinta per carenza di salto inventivo.

Parallela alla precedente è la decisione n. T 2078/08 (11 luglio 2013)³¹, derivante da un ricorso relativo alla domanda di brevetto EP n. 04009013.6, dal titolo “*Construct separation for the valuation of a futures contract*”, concernente un sistema di elaborazione dati e metodi per la gestione di un contratto *future* basato su un paniere di *credit default swap*. Sulla base del metodo descritto, il rischio di fallimento poteva essere trasferito ad un’entità che può ricevere un ammontare di risorse aggiuntive (un premio che un acquirente della protezione paga per trasferire il rischio di credito a un venditore della protezione).

Anche in questo caso, la divisione di esame aveva eccepito la non brevettabilità perché, sulla base delle rivendicazioni depositate, la domanda era chiaramente diretta a schemi, regole e metodi per attività commerciali in base all’art. 52, paragrafo 2, lettera c). Dall’esame non emerge alcun problema tecnico che avrebbe richiesto un’attività inventiva per la sua soluzione. La divisione d’esame ha respinto la domanda per mancanza di attività inventiva. L’unico problema individuato, al quale la domanda di brevetto avrebbe dovuto dare risposta, è stato visto come semplicemente collegato all’esigenza di gestire i *credit default swap* che qualsiasi programmatore esperto avrebbe soddisfatto senza impiegare alcuna abilità inventiva. La commissione di ricorso ha ribadito che il calcolo del rischio di fallimento di un contratto *future* secondo un certo algoritmo (matematico, intellettuale, commerciale o amministrativo) è un aspetto non tecnico che non entra nel percorso d’esame per la verifica circa la sussistenza del passo inventivo.

Nella decisione n. T 1035/08 del 19 novembre 2013³², Visa International aveva proposto ricorso contro la decisione della divisione d’esame di rigetto della domanda di brevetto EP n. 02721194.5, dal titolo “*Distributed*

³¹ T 2078/08 *Contract valuation/DEUTSCHE BÖRSE (II)* [2013] <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t082078eu1.html>

³² T 1035/08, *Distributed risk analysis/VISA* [2013] <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081035eu1.html>

quantum encrypted pattern generation and scoring”, riguardante un metodo per valutare il rischio di un’operazione finanziaria. Ancora una volta la motivazione era basata sulla carenza di attività inventiva perché il procedimento era considerato una semplice automazione di un metodo amministrativo, che usava un sistema informatico crittografico noto.

La rivendicazione principale era stata anche giudicata poco chiara dalla commissione di ricorso, proprio perché la presenza di una sola specifica funzionale, ma nessun dettaglio su come verrebbe eseguita l’elaborazione sui dati cifrati, rendeva poco comprensibile il funzionamento complessivo dell’invenzione. Inoltre, la commissione ha avuto modo di affermare che «le transazioni finanziarie non hanno carattere tecnico poiché fanno chiaramente parte dei metodi per attività commerciali, che sono esclusi (dalla brevettabilità). Lo stesso vale per l’oggetto della domanda, ovvero la valutazione del rischio di frodi finanziarie. È palese che il sistema informatico e di crittografia siano tecnici, ma già noti».

Anche più tranchant il giudizio della commissione nella decisione n. T 1628/11 del 27 maggio 2015³³. La domanda di brevetto EP n. 07716724, dal titolo “*Systems and methods for notifying a consumer of changes made to a credit report*”, era stata respinta dalla divisione d’esame per mancanza di attività inventiva poiché un metodo non tecnico era stato implementato utilizzando mezzi tecnici noti. Nonostante le richieste ausiliare da parte della ricorrente Equifax, la commissione di ricorso ha concordato però con la divisione d’esame: l’implementazione su un sistema informatico di un metodo non tecnico, che richiede l’archiviazione, il monitoraggio, il confronto e la trasmissione dei dati, non comporta un passo inventivo: «[q]ueste sono semplicemente cose che i computer sono progettati per compiere»³⁴.

³³ T 1682/11, *Notification of changes/EQUIFAX* [2015] <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t111682eu1.html>

³⁴ Nel senso che molte domande di brevetto in questo settore si riferiscono a procedimenti simili a quelli già noti e ampiamente utilizzati, R.C. DREYFUSS, *Are Business Patents Bad for Business?* 16 *Computer & High Tech. L.J.* 263, 268 (2000)

5. Conclusioni

I metodi per attività commerciali rivendicati “in quanto tali” esulano dalla materia brevettabile, per espressa previsione dell’art. 52 EPC. L’uso di mezzi tecnici in un metodo che coinvolge solo concetti economici o finanziari e pratiche commerciali non conferisce necessariamente un carattere tecnico al metodo stesso.

L’esame della prassi delle divisioni d’esame e delle commissioni di ricorso EPO testimonia, tuttavia, un trattamento ulteriore verso le domande di brevetto europeo sui metodi per attività commerciali, in cui la dimensione dell’attività inventiva sembra assumere rilievo assorbente rispetto ad altri parametri di giudizio e proprio sulla scorta delle relative valutazioni il tasso di rigetto – confrontato con la pur significativa mole di domande di brevetto – è particolarmente elevato. Dunque, per quanto riguarda l’Europa, la prassi risulta persino più stringente della norma e il rigore nell’esame conferma l’intenzione da parte dell’EPO di riservare l’accesso al sistema brevettuale esclusivamente a quei trovati nei quali la dimensione tecnica sia inequivocabilmente presente e in discontinuità rispetto al normale progresso tecnologico³⁵.

³⁵ In realtà, sulla scorta di studi empirici statunitensi, sembrerebbe potersi affermare che anche oltreoceano la qualità dei brevetti su metodi d’affari non è inferiore a quella di altri settori della tecnica; così, infatti, J.R. ALLISON, E.H. TILLER, *The Business Method Patent Myth*, 18 *Berkeley Technology Law Journal* 2003, che hanno confrontato brevetti su metodi commerciali in internet all’interno di quattordici aree tecnologiche, concludendo che il tentativo di isolare, come particolarmente sospetti, siffatti brevetti non ha avuto successo e, anzi, rivela tutta la difficoltà di circoscrivere talune particolari aree tecnologiche per riservare trattamenti differenziati. Più critico sulle derive brevettuali nel settore dei metodi commerciali già M.J. MEURER, *Business Method Patents and Patent Floods*, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=311087>, che auspicava un uso accurato dei requisiti di brevettabilità per evitare ‘inondazioni’ brevettuali.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

2016 **LO STATO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di Dario Farace

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

