

# **Business method giurisprudenza internazionale a confronto**



**AIPPI**

GRUPPO ITALIANO

**Smartphone, il migliore amico dell'uomo: quale tutela?**

Roma, Ministero dello Sviluppo Economico,

4 maggio 2016

Andrea Scilletta



## Agenda

---

- ❑ Premessa e approccio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)
- ❑ Recente giurisprudenza EPO
- ❑ Giurisprudenza nazionale in Europa
- ❑ La situazione negli USA – giurisprudenza
- ❑ La situazione in alcuni altri paesi



## Metodi per attività commerciali (*business method*)

---

Invenzioni relative a modi di conduzione di attività commerciali:

i) *business method* puri:

operazioni, schemi, processi ed operazioni eseguibili mentalmente, non collegati a macchine, apparati, computer

e.g.: metodi/algoritmi basati su statistica e/o matematica attuariale (come metodi di determinazione di un rischio economico o di valutazione di un portafoglio brevettuale)

ii) metodi correlati a tecniche commerciali (*business-related method*):

metodi collegati a software, macchine, apparati, computer, smartphone

e.g., sistemi e dispositivi specificamente adattati per eseguire processi, algoritmi, operazioni di elaborazione di dati correlati alla conduzione di attività commerciali (come le piattaforme di e-commerce o per transazioni online)



## *Business method e brevetti*

---

i) *business method* puri:

nella maggioranza delle giurisdizioni non sono materia brevettabile in quanto rientrano nel divieto di brevettabilità di formule matematiche, principi e idee astratte

ii) *business-related method*:

molte giurisdizioni ne ammettono la brevettabilità a certe condizioni

Cooperative Patent Classification G06Q:

DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES;

SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR



## *Business-related method* – approccio EPO

---

Sono un sotto-insieme delle invenzioni implementate su calcolatori (CII)

Invenzioni “miste”, comprendenti una combinazione di

- caratteristiche tecniche per le quali è ammissibile la brevettabilità (e.g. dispositivo, computer, televisore, smartphone, metodi tecnici eseguiti da questi), e
- caratteristiche “non-tecniche” escluse dalla brevettabilità quando considerate in quanto tali (e.g. programma per elaboratore, *business method*, presentazione di informazioni)



## L'esclusione dalla brevettabilità

---

Art. 52(2)(3) EPC (*cfr. anche art. 45, 2° e 3° co., c.p.i.*)

*Non sono considerate come invenzioni brevettabili in particolare:*

- a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;*
- b) le creazioni estetiche*
- c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali ed i programmi per computer;*
- d) le presentazioni di informazioni.*

*... nella misura in cui la domanda di brevetto od il brevetto concerne tali trovati considerati in quanto tali.*

continua



## La limitazione dell'esclusione dalla brevettabilità

---

Un'invenzione non è esclusa dalla brevettabilità a patto che almeno una delle sue caratteristiche non ne sia esclusa

Per la giurisprudenza delle Board of Appeal (BoA) dell'EPO (cfr. T 154/04, confermata da G 3/08):

è legittimo avere in una rivendicazione una invenzione "mista" (combinazione di caratteristiche tecniche e di caratteristiche "non-tecniche") in cui le caratteristiche "non-tecniche" possono persino formare la parte dominante dell'oggetto rivendicato

Di conseguenza, il termine "invenzione" (inteso come invenzione "brevettabile") è interpretato secondo il c.d. "any hardware approach": "qualsiasi trovato che non sia escluso dalla brevettabilità"



## Le invenzioni brevettabili in Europa

---

Art. 52(1) EPC (*cfr. anche art. 45, 1° co., c.p.i.*)

I brevetti europei sono concessi per qualsiasi invenzione, in ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

L'elenco dei trovati esclusi dalla brevettabilità (ex art. 52(2) EPC e art. 45, 2° co., c.p.i.) è non esaustivo

Per determinare se una caratteristica/invenzione non è esclusa, la giurisprudenza delle BoA dell'EPO fa riferimento al "carattere tecnico" (cfr. Rule 42(1) e 43(1)(a) EPC; v. anche art. 21, 3° e 4° co. regolamento c.p.i.):

una invenzione rivendicata deve essere una soluzione tecnica ad un problema tecnico





## Soluzione tecnica di un problema tecnico

---

Principio del *problem-solution-approach* per valutare la sussistenza di attività inventiva (*Guidelines for Examination in the EPO, G-VII*):

1. identificare le caratteristiche nuove rispetto alla tecnica anteriore (questa è la soluzione);
2. identificare l'effetto di questa soluzione, formulando il problema oggettivo che l'invenzione risolve, i.e. "come ottenere l'effetto"  
(il problema non deve avere puntatori alla soluzione:  
se la soluzione è generare un pincode dinamico per autorizzare transazioni bancarie,  
e l'effetto è aumentare la sicurezza delle transazioni bancarie,  
il problema è come aumentare la sicurezza delle transazioni bancarie, e non come generare un pincode dinamico)
3. valutare se, dato il problema oggettivo, il tecnico medio del ramo sarebbe arrivato in modo ovvio alla soluzione (combinando insegnamenti della tecnica anteriore)



## Applicazione alle invenzioni “miste”

---

Particolare attenzione a:

soluzione tecnica

*any hardware approach:*

Sebbene non esaustivo, l'elenco dei trovati esclusi dalla brevettabilità (art. 52(2) EPC; art. 45, 2° co., c.p.i.) è un buon indicatore di quali caratteristiche/invenzioni non sono tecniche

problema tecnico oggettivo

la formulazione deriva dagli effetti delle caratteristiche della soluzione:  
le caratteristiche della soluzione devono avere un effetto tecnico  
(*technical contribution*)

continua



## Applicazione alle invenzioni “miste”

---

Una caratteristica non-tecnica, che di per sé sarebbe esclusa dalla brevettabilità,

grazie all'interazione con le caratteristiche tecniche dell'invenzione

potrebbe avere un effetto tecnico

(e.g., il programma per elaboratore su una chiavetta dell'utente che genera il pincode dinamico, ed il programma per elaboratore sul server della banca che riconosce i pincode dinamici)

(e.g., l'invio e la ricezione coordinate del pincode da parte dei due programmi mediante reti di telecomunicazione)

(e.g., aumentare la sicurezza delle transazioni bancarie anche in caso di intercettazione del pincode)

continua



## Applicazione alle invenzioni “miste”

---

T 154/04, confermata da G 3/08:

La novità e l'attività inventiva possono essere basate soltanto sulle caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche non-tecniche, nella misura in cui non interagiscono con l'oggetto tecnico della rivendicazione per risolvere un problema tecnico, i.e. caratteristiche non-tecniche “in quanto tali”, non forniscono alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e sono quindi ignorate nella valutazione della novità e della attività inventiva



## Esempio di applicazione a *business-related invention*

---

T 154/04, confermata da G 3/08:

Quando l'invenzione, pur avendo caratteristiche tecniche, concerne essenzialmente un settore non-tecnico

(in cui le caratteristiche non-tecniche non interagiscono con quelle tecniche),

l'unico modo di formulare un problema tecnico è come implementare l'idea non tecnica mediante le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche non-tecniche diventano una condizione fittiziamente nota al (un vincolo entro cui deve operare) tecnico medio del ramo quando si valuta se sarebbe arrivato in modo ovvio alla soluzione

(e.g., effettuare acquisti sul mercato azionario – *business method* - tramite uno smartphone – mezzo tecnico),

(gli acquisti, da un lato, ed il collegamento dello smartphone ad un sito bancario, dall'altro, sono indipendenti tra loro)

(e.g., come implementare gli acquisti sul mercato azionario mediante uno smartphone)



## Agenda

---

- ❑ Premessa e approccio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)
- ❑ Recente giurisprudenza EPO
- ❑ Giurisprudenza nazionale in Europa
- ❑ La situazione negli USA – giurisprudenza
- ❑ La situazione in alcuni altri paesi



EP1267290

## DONATION PROCESSING SYSTEM

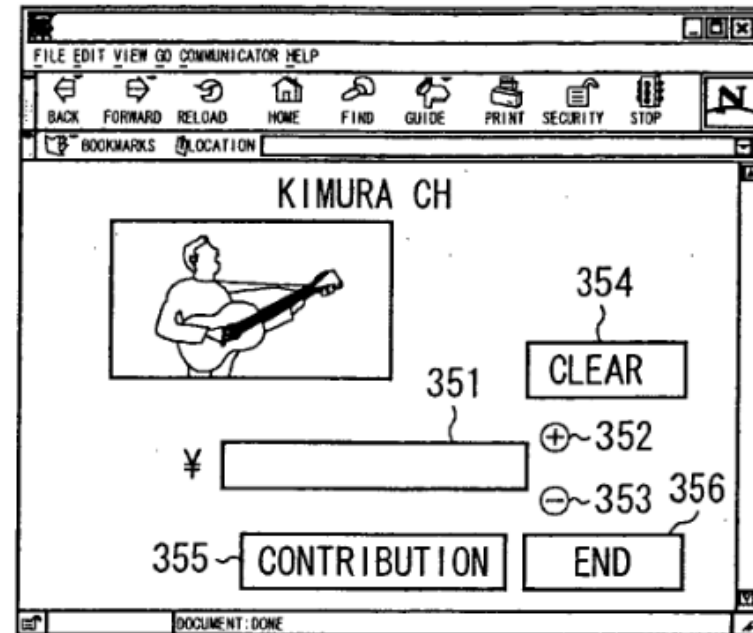
In contrast to the prior art system, the differing feature of the invention is of monetary nature and serves to provide a financial reward to the content creator.

Those differences result directly from the underlying business model ... without entailing any technical effect.

The residual technical differences are essentially details of the computer implementation and involve no more than normal techniques common in the field of designing and programming e-commerce applications.

They do not provide any non-obvious contribution to the prior art

The claimed invention is merely the obvious computer implementation of a business model and thus does not involve an inventive step





EP1192572

## SYSTEM AND METHOD FOR ELECTRONICALLY EXCHANGING VALUE AMONG DISTRIBUTED USERS

A computer system for effecting value exchanges between financial accounts held in financial institutions by users who may communicate with the computer system using client apparatus via a communication network, wherein the computer system:

(a) is arranged for storing a plurality of identification data of registered user, of financial accounts in relation to which value is to be exchanged when a transaction is executed, and a plurality of pre-existing identifiers associated with registered users;

(b) is arranged for receiving instructions for transactions, each between first and second registered users, defining the value to be exchanged, and identifying said second registered user by means of said pre-existing identifier;

(c) is operable to effect said value exchange between said financial accounts associated with said first and second registered users

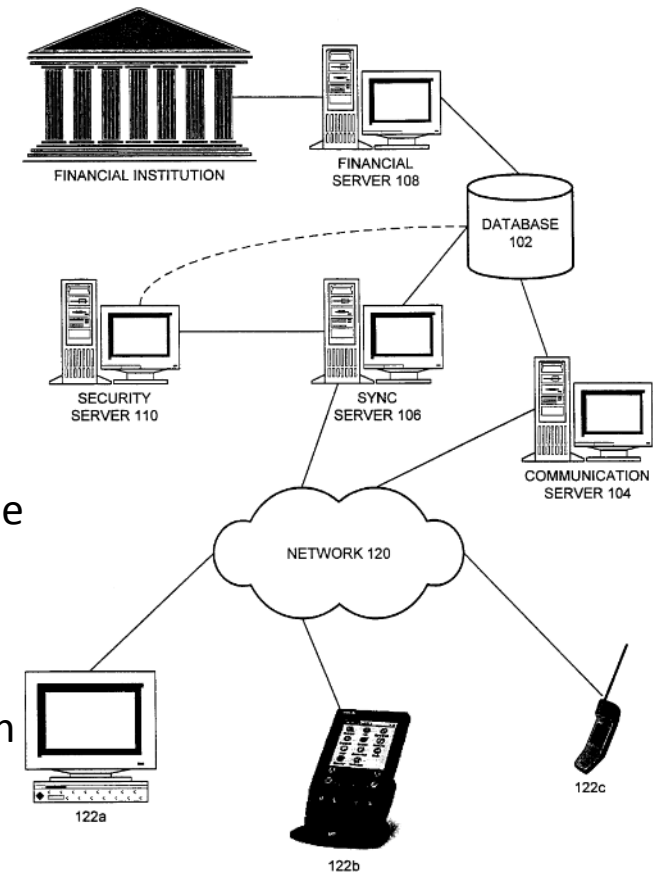


FIG. 1







EP1192572

SYSTEM AND METHOD FOR ELECTRONICALLY EXCHANGING VALUE AMONG DISTRIBUTED USERS

A common electronic home banking system is considered as closest prior art. The invention defines a business-related scheme for identifying financial accounts (hiding of sensitive information).

Although this scheme might be innovative, it nevertheless lacks technical character (it is based on social behaviour and banking practice).

The very same scheme could be practised using conventional account books and pencil.

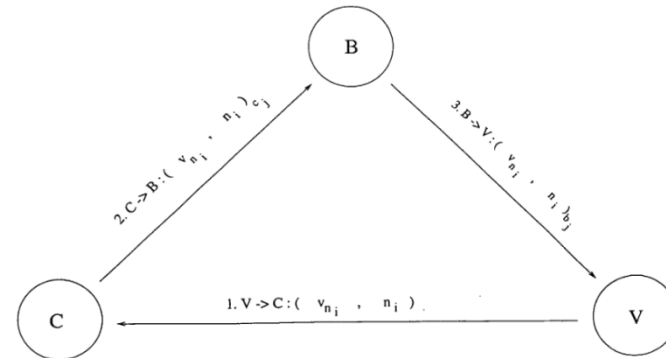
From the viewpoint of a skilled person, programming and implementing a business or trading method as a web application is no more than a routine task (ordinary use of computer and network technology).

The invention does not provide a technical contribution over a common electronic home banking system which goes beyond a routine implementation of a business application on a common distributed computer system.

Accordingly it does not meet the requirement of inventive step



EP1386296  
METHOD FOR SECURE PAYMENT WITH  
MICROPAYMENT CAPABILITIES



A method for secure payment via a communication network ... comprising ... transmitting from the vendor (V) to the customer (C), responsive to a request from the customer (C), a first message including a certificate  $C_v$  of the vendor (V), the first element  $v_0$  of a payment chain  $v$  and price information, the payment chain  $v$  being a secure chain calculated by the vendor (V) as a secure sequence of integers using a cryptographically strong hash function and a randomly selected first member, and the price information and the first element  $v_0$  being signed by the vendor (V) with a secret key  $V_{sk}$  of the vendor (V), verifiably with a corresponding public key  $V_{pk}$  of the vendor (V)...





EP1386296

METHOD FOR SECURE PAYMENT WITH MICROPAYMENT CAPABILITIES

the subject-matter is chiefly defined in terms of a sequence of messages exchanged between three agents, the content of the messages and the extent and nature of the encryption used being set out in detail.

The subject-matter of the claim does not, therefore, relate to a method of doing business “as such”,

but rather to the field of secure communication over a network using cryptography, and hence it has a technical character



## Agenda

---

- ❑ Premessa e approccio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)
- ❑ Recente giurisprudenza EPO
- ❑ Giurisprudenza nazionale in Europa
- ❑ La situazione negli USA – giurisprudenza
- ❑ La situazione in alcuni altri paesi



## Regno Unito

---

La giurisprudenza UK interpreta il termine “invenzione” secondo il c.d.

“contribution approach”:

“il contributo (le caratteristiche nuove) che l’inventore ha apportato alla tecnica anteriore”

Anche questo approccio richiede la presenza di un contributo tecnico per la brevettabilità, che viene valutato comparando l’invenzione con la tecnica anteriore

Giurisprudenza più recente accenna alla opportunità di adottare il c.d. “*any hardware approach*” dell’EPO (valutazione brevettabilità preliminare alla valutazione di novità)

Le caratteristiche che non hanno effetto tecnico non hanno alcun ruolo nella valutazione di brevettabilità



GB2481500 (domanda pubblicata)

### FLEET PERFORMANCE OPTIMIZATION TOOL ENHANCEMENT

Shop Data for Selected Component

Alert View Data View

Received	FFD	Text	Suspect	MFR Part No	Serial No	Aircraft
2004-08-08	NO TROUBLE FOUND	HAS DIRTY LIGHT PANEL AND KNOBS, WRONG PN ON THE P...		7123-19973-03AB	99107116	xxx005N
2005-04-27	FAILED TEST	THE LIGHT PANEL HAS CHIPPED PAINT AND HAS 8B19973...		7123-19973-03AB	99107116	xxx001N
2005-09-16	NO TROUBLE FOUND	NO VISUAL EXTERNAL PROBLEMS WITH THE UNIT, THE P.O...		7123-19973-03AB	99107116	xxx012N
2007-11-16	FAILED TEST	THE PO LIST THE HS P/N INSTEAD OF THE NORD MICRO P...		7123-19973-03AB	99107116	xxx003N
2006-12-02	FAILED TEST	HAS CHIPPED PAINT ON LIGHT PANEL, DIRTY KNOBS LIG...		7123-19973-03AB	99107103	xxx024N
2005-06-27	FAILED TEST	RECEIVED WITH DIRTY KNOBS AND LIGHT PANEL, LOOSE PR...		7123-19973-03AB	99094805	xxx005N
2005-09-09	FAILED TEST	NO VISUAL EXTERNAL PROBLEMS WITH THE UNIT, THE P.O...		7123-19973-03AB	99094805	xxx048N

Export Data

Procedure di manutenzione di (flotte di) velivoli. Ogni componente di un velivolo ha un identificatore univoco (e.g. bar code) leggibile tramite scanner. Durante la manutenzione, un componente può essere rimosso per manutenzione e reinstallato: una storia dei dati relativi alla gestione della “salute” del componente è accumulata durante la vita di questo.





GB2481500 (domanda pubblicata)

## FLEET PERFORMANCE OPTIMIZATION TOOL ENHANCEMENT

Component Data Filter

Fleet:  Text Filter:  Data View:

Component ID  Description

Components

Component ID	Component ID	TCA	NFF	SI	RMV	CX	FEX	DLY	Export Data
2131144031	CNTRL AUTO PRSZN (ANLOG/DIGTL) [EQUIP NO: M00325/M...	86%	N/A	6	91	0	0	6	
2131368051	PANEL PRSZN CONT [EQUIP NO: P005-06/P00506]...	90%	20%	6	131	0	0	6	
2131420401	RELAY PRSZN OUTFL VALVE CLOSD [EQUIP NO: M00324-K1...	N/A	N/A	0	1	0	0	0	
2131420692	RELAY ACOND PRSZN CONT LCD LGHTN CONT [EQUIP NO: R...	N/A	N/A	0	1	0	0	0	
2131576012	VALVE PRES CONT HEAT CONT FWD OUTFL [EQUIP NO: V00...	N/A	N/A	0	9	0	0	0	
2131576341	VALVE ACOND PRES CONT OUTFL [EQUIP NO: V00048]	93%	N/A	0	59	0	0	0	
2131576382	VALVE PRSZN RELF (BLOUT/SAFTY/POSIV)	67%	67%	0	3	0	0	0	
2131284011	INDR CABIN PRES ROC [EQUIP NO: N00055]	67%	N/A	1	9	0	0	1	
2131284051	INDR ALTM AND DFNTL PRES (DPI) [EQUIP NO: N00051]	N/A	N/A	0	8	0	0	0	
2131522041	SW CABIN PRES (ALT) WARNG [EQUIP NO: S00128/S01172...	N/A	N/A	0	6	0	0	0	

Component Count: 10

402

404

I dati di uno specifico componente sono utilizzati per determinare un parametro operativo (e.g. periodo operativo medio, tasso di guasto) che è comparato con un valore di riferimento (non specifico per il singolo componente) Se c'è una deviazione dal riferimento, lo specifico componente si considera potenzialmente difettoso (*rogue component*) ed è scartato





GB2493423 (domanda pubblicata)

SYSTEM AND METHOD FOR LINKING PRE-INSTALLED SOFTWARE TO A USER

1. Invenzione: metodo per identificare ed avvisare un utente di un *rogue component* in un sistema di velivolo, mediante generazione di un parametro operativo dalla storia dei dati di gestione della “salute” di uno specifico componente usando un identificatore univoco scansionato, e determinazione di una eventuale deviazione da un riferimento rappresentativo di componenti del medesimo tipo

2. Contributo: le tecniche statistiche utilizzate, e la scansione di un identificatore univoco, sono note nella tecnica anteriore, ma non per sistemi di velivolo  
Il contributo è l'applicazione ad un sistema di velivolo delle tecniche analitiche note per identificare componenti potenzialmente difettosi e l'uso di procedure di scansione note per tracciare tali componenti

continua





GB2493423 (domanda pubblicata)

SYSTEM AND METHOD FOR LINKING PRE-INSTALLED SOFTWARE TO A USER

3. Settore escluso? La manutenzione di un velivolo è una procedura inerentemente tecnica, non amministrativa,

L'invenzione è più di un mero *business method*

4. Contributo tecnico? L'invenzione ha effetti tecnici quali il prolungamento della vita di un velivolo ed il miglioramento della sicurezza di esso.

Non è esclusa dalla brevettabilità

Il brevetto è stato concesso il 16.02.2016



GB2493423 (domanda pubblicata)

SYSTEM AND METHOD FOR LINKING PRE-INSTALLED SOFTWARE TO A USER

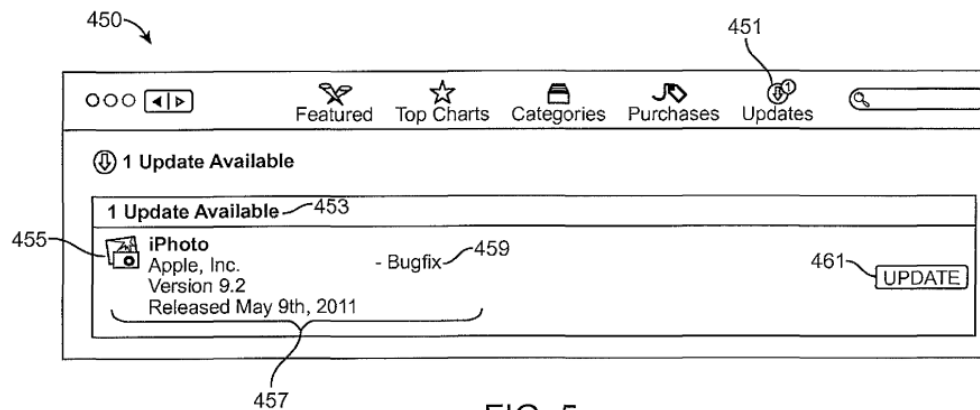


FIG. 5

Sistema e metodo per associare (*linking*) una app che è pre-installata su un dispositivo client (e.g. smartphone) con uno *user account*, consentendo l'aggiornamento (*updating*) della app o l'installazione di essa su un altro dispositivo cliente con il medesimo *user account*.





GB2493423 (domanda pubblicata)

SYSTEM AND METHOD FOR LINKING PRE-INSTALLED SOFTWARE TO A USER

1. Invenzione: *computer method* per associare (*linking*) una app installata su un dispositivo client (e.g. smartphone) ad uno *user account*

2. Contributo: un identificatore univoco che identifica una copia unica di una app installata per determinare che sia già stata associata ad uno *user account*

Lo specifico problema risolto è gestire aggiornamenti ed installazioni di app che sono state pre-installate su un dispositivo

3/4. Escluso/Tecnico? L'identificatore univoco identifica una singola copia di una app.

L'invenzione è un perfezionamento amministrativo nella gestione di installazioni ed aggiornamenti di app: non c'è nulla di tecnico (i dispositivi operano in modo standard e non fanno parte del contributo dell'invenzione)

La domanda è rifiutata perché l'invenzione concerne:

- sia un programma per elaboratore considerato come tale,
- sia un metodo per attività commerciali considerato come tale



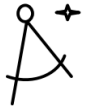
## Altri paesi

---

La giurisprudenza degli altri paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo consistente con il c.d. “any hardware approach” dell’EPO, e.g.:

Cour d’Appel de Paris, 26.02.2016

Bundespatentgericht, 12.01.2016



## Agenda

---

- ❑ Premessa e approccio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)
- ❑ Recente giurisprudenza EPO
- ❑ Giurisprudenza nazionale in Europa
- ❑ La situazione negli USA – giurisprudenza
- ❑ La situazione in alcuni altri paesi



## Criteri USA

---

La giurisprudenza recente della *Supreme Court* [*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014)] ha adottato l'approccio stabilito in una precedente decisione (relativa al settore medico-terapeutico – [*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012)])

L'approccio è un test a due passi:

1. valutare se l'invenzione è "diretta" ad un concetto non-brevettabile (*patent-ineligible*), come leggi di natura, fenomeni naturali, o idee astratte
2. in caso positivo, allora valutare se c'è un elemento o combinazione di elementi che è sufficiente per assicurare che il brevetto nella pratica sia significativamente più di un brevetto sul concetto non-brevettabile in sé; se non è così, l'invenzione non è brevettabile.

continua



## Criteri USA

---

Molti aspetti del test *Mayo/Alice* sono non chiari (*directed to, abstract idea, in practice, significantly more, ... ?*)

Lo USPTO si è affrettato ad emettere delle linee guida per gli Esaminatori;  
*abstract ideas*: pratiche economiche (concetti relativi all'economia ed al commercio), metodi di organizzazione delle attività umane, un'idea in sé, una formula matematica

Le linee guida danno solo degli esempi, non dei criteri da seguire.

Aumentano la confusione:

- esaminatori autorizzati ad affidarsi alle proprie conoscenze (soggettività)
- riferimento a giurisprudenza, che è contraddittoria



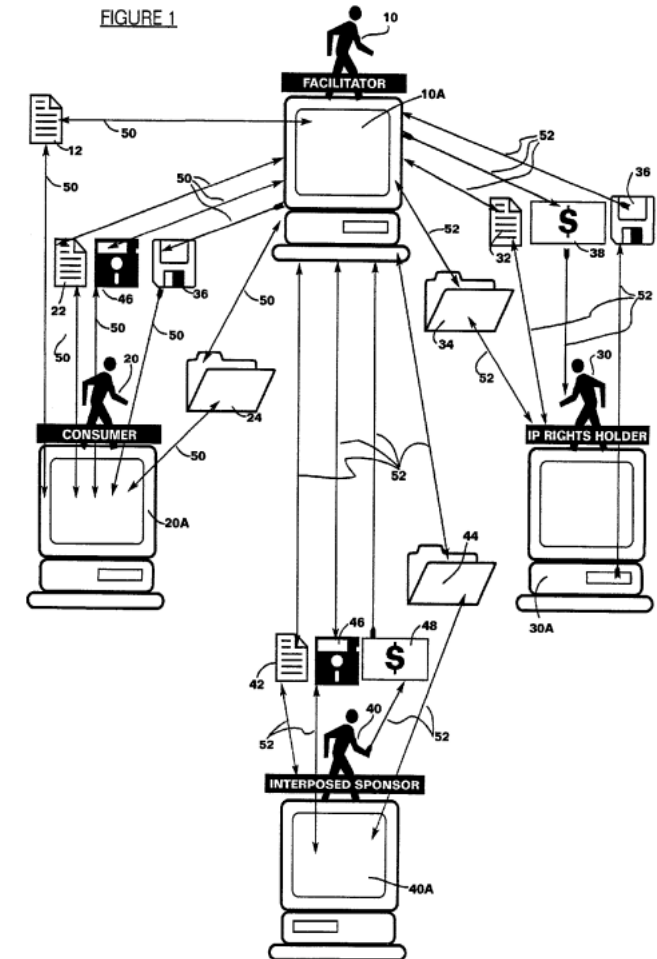
## Ultramercial Inc. v. Hulu LLC - 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)

US7346545

METHOD AND SYSTEM FOR PAYMENT OF IP ROYALTIES BY INTERPOSED SPONSOR ON BEHALF OF CONSUMER OVER A TELECOMMUNICATION NETWORK

Metodo per distribuire prodotti multimediali protetti da copyright su Internet in cui i consumatori ricevono un prodotto gratuitamente in cambio della visione di una pubblicità di uno sponsor, che paga per il prodotto.

Il metodo comprende 11 fasi.



continua





## *Ultramercial Inc. v. Hulu LLC - 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)*

---

US7346545

METHOD AND SYSTEM FOR PAYMENT OF IP ROYALTIES BY INTERPOSED SPONSOR ON BEHALF OF CONSUMER OVER A TELECOMMUNICATION NETWORK

La presunzione di validità di un brevetto non dovrebbe sussistere quando si valuta se un'invenzione è materia brevettabile perché:

1. lo USPTO per molti anni ha applicato uno standard di materia brevettabile insufficientemente rigoroso
2. le recenti decisioni della Corte Suprema su cosa sia materia brevettabile non hanno menzionato né applicato alcuna presunzione di validità

L'invenzione è non brevettabile, perché diretta all'idea astratta di utilizzare pubblicità come moneta di scambio

Ognuna delle 11 fasi è routinaria, convenzionale e/o insignificante (non descrive nulla significativamente più dell'idea astratta)



## DDR Holdings LLC v. Hotels.com LP - 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

(US6993572 and) US7818399  
METHODS OF EXPANDING COMMERCIAL  
OPPORTUNITIES FOR INTERNET WEBSITES THROUGH  
COORDINATED OFFSITE MARKETING

Sistema in cui una pagina web ospite (*host website*) ospita link pubblicitari a siti di commercianti (*merchant*) esterni.  
Quando un visitatore clicca uno di questi link, invece di essere portato al sito del *merchant* esterno, il sistema genera una nuova pagina web composta, cui dirige il visitatore, che mostra le informazioni dei prodotti del *merchant* ma mantiene gli elementi grafici (*look and feel*) dell' *host website*.  
Pertanto, l'*host website* trattiene il traffico dei visitatori.

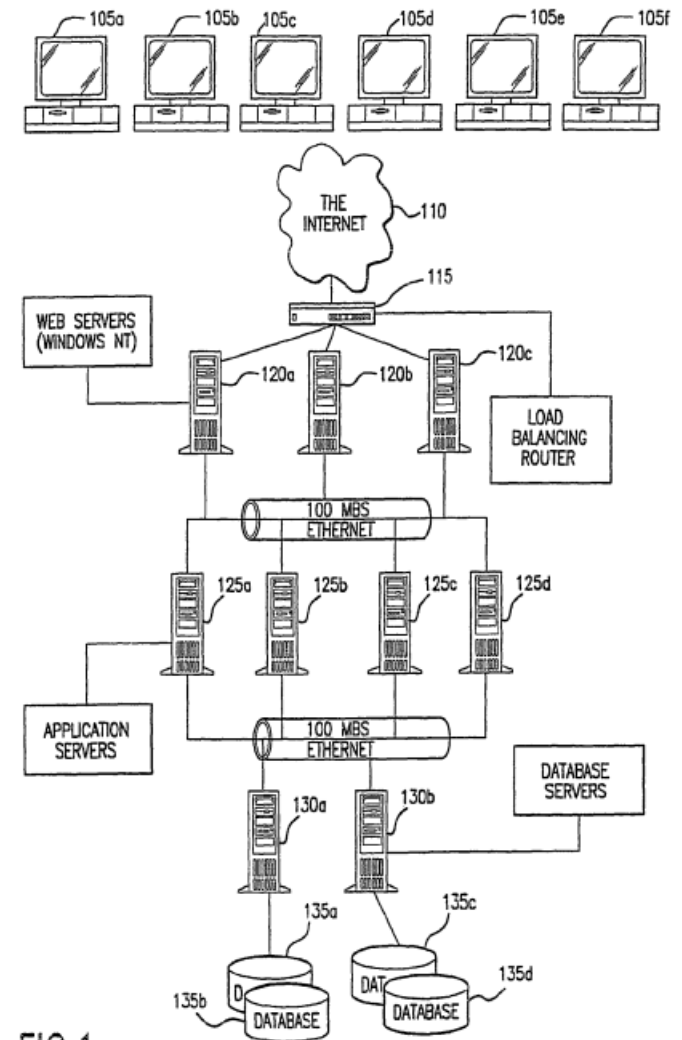


FIG.1





## DDR Holdings LLC v. Hotels.com LP - 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

---

(US6993572 and) US7818399

METHODS OF EXPANDING COMMERCIAL OPPORTUNITIES FOR INTERNET WEBSITES THROUGH COORDINATED OFFSITE MARKETING

L'invenzione non riguarda un algoritmo matematico, né una pratica economica o commerciale nota.

Sebbene affronti una sfida commerciale (trattenere visitatori di un *host website*), si tratta di una sfida specificata di Internet.

La soluzione è necessariamente radicata nella tecnologia dei computer per superare un problema che si presenta specificamente nel contesto delle reti di computer:

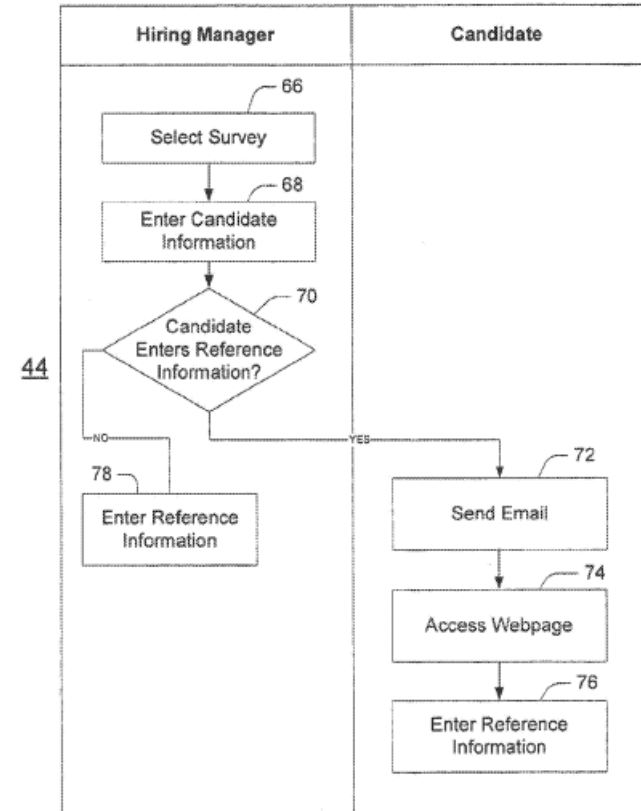
è specificato come le interazioni con Internet sono manipolate per superare la sequenza routinaria e convenzionale di eventi che si verificano ordinariamente cliccando su un link

E' la prima decisione del *Federal Circuit*, dopo *Alice*, che ritiene una CII / *business-related invention* brevettabile



US8894416  
SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING JOB  
CANDIDATES

Sistema e metodo di gestione delle risorse umane per raccogliere in modo anonimo ed analizzare informazioni da referenti identificati da candidati ad un'assunzione lavorativa





US8894416

SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING JOB CANDIDATES

Il brevetto concerne l'idea astratta di effettuare un'indagine in forma anonima tra i precedenti datori di lavoro dei candidati

Quando ogni aspetto del metodo può essere effettuato manualmente, le corti tendono a trovare che il metodo sia troppo astratto per essere brevettabile

L'uso di tecnologia computerizzata generica non rende inventiva una idea astratta: aggiungere efficienza (o confidenzialità) a processi noti tramite computerizzazione non rende brevettabile un'idea astratta



## Conclusioni sulla situazione in USA

---

Lo USPTO ha un approccio “ostile”: solleva sempre una prima obiezione (spesso generica) di invenzione non-brevettabile che richiede contro-argomentazioni convincenti

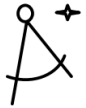
La procedura di brevettazione è largamente impredicibile (non solo per i *business-related method*, ma anche per le *computer-implemented invention*)

Business-related method sono ad elevato rischio di essere considerati non brevettabili, soprattutto se implementati mediante hardware convenzionali

Gli esaminatori dello USPTO e le corti USA si attengono al test *Mayo/Alice*, senza avere una consolidata giurisprudenza: è richiamata solo giurisprudenza selezionata per essere conforme

Invenzioni dirette a risolvere un problema specifico di Internet o di un computer possono essere brevettabili (*DDR Holding*)

Solo la Corte Suprema può fare chiarezza



## Agenda

---

- ❑ Premessa e approccio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)
- ❑ Recente giurisprudenza EPO
- ❑ Giurisprudenza nazionale in Europa
- ❑ La situazione negli USA – giurisprudenza
- ❑ La situazione in alcuni altri paesi



## Australia

---

*Grant v Commissioner of Patents* [2006] FCAFC 120  
AU2004100174A5 ASSET PROTECTION METHOD

*Business method* puri non sono brevettabili

Sebbene si debba tenere un approccio aperto nella valutazione di ciò che è brevettabile per adattarsi all'evoluzione tecnologica, tuttavia ciò non esclude che ci siano delle restrizioni su ciò che è brevettabile

Sebbene non sia necessario un oggetto fisico od un fenomeno fisico, tuttavia affinché un'invenzione sia brevettabile è necessario che produca un effetto concreto, tangibile, fisico od osservabile (o anche “*concrete effect or phenomenon or manifestation or transformation*”)





### *Art. 25(1) legge brevetti cinese*

Non sono concessi brevetti per piani e metodi per attività intellettuali

Criteri delle *Guidelines* del SIPO:

1. Se l'invenzione implica soltanto un *business method* puro, e conseguentemente non ha carattere tecnico, allora l'oggetto appartiene a piani e metodi per attività intellettuali
2. Se l'invenzione implica un *business method* eseguito tramite l'adozione di tecnologie come una rete di comunicazioni o computer, è ancora necessario che l'invenzione adotti mezzi tecnici, risolva un problema tecnico e crei un effetto tecnico per essere brevettabile



*Art. 3(k) Patent Act, 1970*

Non sono considerati invenzioni metodi matematici o *business method* o programmi per elaboratore *per se* o algoritmi

OA/22/2010/PT/CH *Intellectual Property Appellate Board*, 08.12.2011

For inventing business methods no incentive is required because better business methods are necessary ingredients of the art of doing business and further the need for making more money is inexorable.

Secondly, the exclusion of competition may really be counter-productive to the technological prosperity of the society

Decisioni di rifiuto del *Patent Office* indiano (cfr. domande n. 809/MUMNP/2008 del 22.03.2016, n. 1134/KOL/2008 del 21.03.2016, n. 1271/MUMNP/2007 del 01.03.2016)

*Business method* che utilizzano hardware convenzionale non sono brevettabili



## Giappone

---

Non sono concessi brevetti per *business method* puri, poiché non hanno aspetti tecnici

*Business-related method* brevettabili se un mezzo tecnico (e.g. hardware) ha un ruolo in ogni fase del metodo.

Non un essere umano, ma un mezzo tecnico (e.g., computer o smartphone) deve avere un ruolo in ogni fase del metodo



# ANDREA SCILLETTA

SEXTANT

Intellectual Property

**00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18**  
**TEL. + 39 06 4227 2334 - FAX + 39 06 4227 4000**  
**[a.scilletta@ipsextant.eu](mailto:a.scilletta@ipsextant.eu)**