



***Le nuove frontiere dell'innovazione tra  
diritto d'autore e brevetto***  
**Biblioteca Nazionale Centrale di Roma**

**Mercoledì 29 ottobre 2014**

*Il software e le biotecnologie:  
far away, so close.*

Prof.ssa Emanuela Arezzo

# introduzione

- Il software ed il settore delle *information technologies*:
- Centralità dell'*informazione* sottostante ai codici.
- Il software e l'idea "classica" di invenzione *tecnica*.
- Intangibilità del software e dell'utilità da questo prodotta.



# Quali spazi di tutela per le invenzioni di software?

Il diritto brevettuale sta divenendo sempre più *technology specific*;

Necessità di ideare delle regole *ad hoc* anche per le invenzioni di software;

Non tanto per determinare se il software sia o meno un bene brevettabile (dibattito ormai superato), ma per delineare i limiti della tutela.

Quali spunti dalla Direttiva biotech?

# Le biotecnologie e il software

Entrambe le invenzioni:

1. Hanno ad oggetto dei codici ...
2. ...asserviti (dall'uomo) al conseguimento di un determinato risultato inventivo;
3. L'attuazione dell'invenzione richiede:
  - la traduzione dei codici in un diverso linguaggio;
  - Il caricamento del diverso codice in un supporto;
1. L'attuazione dell'invenzione è strettamente legata al processo di esecuzione dei codici.

# La Direttiva Biotech

- Art. 5, 2° e 3° comma;
- Consideranda n. 23 e 24;
- La centralità dell'indicazione della **funzione** dell'invenzione contenente una sequenza genetica:
  - Rapporto scoperta-invenzione;
  - Requisito dell'applicazione industriale
- La *ratio* sottesa all'art. 5:
  - la relazione fra struttura e funzione del trovato;
  - necessità di commisurare l'ampiezza della privativa al *quid inventum*.

# Quali spunti per la tutela delle invenzioni di software?

- Art. 5, 3° comma, Direttiva Biotech e la promozione dell'innovazione successiva;
- Introduzione di una norma affine quanto al profilo *teleologico*, ma che tenga conto delle peculiarità delle invenzioni di software:
  - Non tanto obbligare l'inventore ad esplicitare la funzione del trovato, quanto
  - Ancorare la funzione a quei precisi mezzi tecnici che ne consentono la realizzazione (i.e. i codici).

In una prospettiva *de jure condendo*:

- Introduzione di un obbligo di disclosure della flowchart e dei listati dei programmi;
- Tutela *product-by-process* dove però il procedimento ed il prodotto si fondono essendo il software allo stesso tempo *process* e *product*.

## Benefici:

- Protezione calibrata sul reale apporto inventivo → maggiori spazi per l'innovazione successiva;
- Riequilibrio fra tutela brevettuale e protezione garantita dal segreto industriale.

*Grazie per l'attenzione*

Emanuela Arezzo

[earezzo@unite.it](mailto:earezzo@unite.it)