

## PIANTE, BIOTECNOLOGIE, BREVETTI: LA US SUPREME COURT INTERVIENE NEL DIBATTITO

di  
Matteo M. Benozzo

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. Il caso *Pioneer Hi-Bred* ed i termini del problema. - 3. Il sistema statunitense di protezione giuridica delle *human made inventions*. - 4. Il caso *Chakrabarty* e le due opposte interpretazioni sulla brevettabilità delle piante. - 5. La posizione della *Supreme Court* nel caso *Pioneer Hi-Bred*. - 6. Un sistema di protezione con difetto di sistematicità. - 7. La scelta politico-economica a fondamento della decisione. - 8. Conclusioni.

### 1. Introduzione

Con la sentenza *J.E.M. Ag. Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.* (d'ora in avanti: *Pioneer Hi-Bred*)<sup>1</sup>, la Suprema Corte è intervenuta direttamente su uno dei problemi giuridici di maggior interesse nella disciplina delle biotecnologie agrarie degli Stati Uniti, quello della brevettabilità delle piante biotecnologiche<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> 534 US 124 (2001), nel presente lavoro, quando si farà riferimento al contenuto della sentenza non si indicheranno le pagine corrispondenti al testo pubblicato nel volume 534 della raccolta ufficiale, ma al testo della decisione disponibile on-line in <http://www.supremecourtus.gov> (sito web visitato il 26 dicembre 2003).

<sup>2</sup> La peculiarità dell'argomento, l'evoluzione del sistema di protezione giuridica delle piante, nonché la disciplina dei singoli istituti applicati alle biotecnologie hanno interessato la dottrina americana a tal punto da divenire uno degli argomenti giuridici più studiati in materia. Limitando le citazioni alla bibliografia più recente, tra la copiosa dottrina v.: RIVES, *Mother Nature and the Courts: are sexually reproducing plants and their progeny patentable under the Utility Patent Act of 1952?*, in *Cumb. Law Rev.*, 2001-2002, 187; BUSCH, *Jack and the Beanstalk: Property Rights in Genetically Modified Plants*, in *Minn. Intell. Prop. Rev.*, 2002, 1; CHAMBERS, *Patent Eligibility of Biotechnological Inventions in the United States, Europe, and Japan*, in *Geo. Wash. Int'l Law Rev.*, 2002, 223; DEMAINE e FELLMETH, *Reinventing the Double Helix: A Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology Patent*, in *Stan. Law Rev.*, 2002, 303; FORMAN, *A timing perspective on the utility requirement in biotechnology patent applications*, in *Alb. Law Jour. Sci. & Tech.*, 2002, 647; KELLY, *The Federal Circuit Transforms the Written Description Requirement into a Biotech-Specific Hurdle to Obtaining Patent Protection for Biotechnology Patents*, in *Alb. Law Jour. Sci. & Tech.*, 2002, 249; KOOPMAN, *The Patentability of Transgenic Animals in the United States of America and the European Union: A Proposal for Harmonization*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Jour.*, 2002, 103; McEOWEN e HARL, *Key Supreme Court Ruling on Plant Patents*, in *Agric. Law Dig.*, 2002, 9; OHLGART, *The Terminator Gene: Intellectual Property Rights vs. the Farmers' Common Law Right to Save Seed*, in *Drake Jour. Agric. Law*, 2002, 473; QUICK, *Intellectual Property: Plants Patentable Under the Utility Patent Statute, PVA, and PVPA*, in *Jour. Law Med. & Ethics*, 2002, 317; RESTAINO, HALPERN e TANG, *Patenting DNA-Related Inventions in the European Union, United States and Japan: A Trilateral Approach or a Study in Contrast?*, in *UCLA Jour. Law Tech.*, 2002, 2; ZHANG, *Patent Law and biotechnology: a proposed global solution for the public and the biotechnology industry*, in *Sw. Jour. of Law & Trade Am.*, 2002, 195; AOKI, *Weeds, seeds & deeds: recent*

Quali *prodotti della natura*, infatti, fino al caso *Chakrabarty* del 1980<sup>3</sup> generalmente si credeva che gli esseri viventi non fossero brevettabili, in quanto la loro nascita ed il loro sviluppo si consideravano il risultato di un evento naturale che l'uomo si limitava a *scoprire* e non già *inventare*<sup>4</sup>. Tale lettura portava a considerare corrispondente della coppia “scoperta – invenzione” la dicotomia “animato – non animato” limitando la protezione giuridica solo al secondo termine dicotomico.

Con il caso *Chakrabarty*, invece, l'avvenuta sostituzione di tale dicotomia con la differente bipartizione “*product of nature – human made invention*”<sup>5</sup> aveva spianato per gli esseri viventi la strada al brevetto industriale<sup>6</sup> scoprendo una zona d'ombra nel sistema di protezione delle piante che solo con la sentenza *Pioneer Hi-Bred* la Suprema Corte ha tentato di chiarire intervenendo nel dibattito interpretativo alimentato dal dubbio sulla brevettabilità delle invenzioni vegetali<sup>7</sup> e pronunciandosi a favore di una tutela assoluta dei costitutori a

---

*skirmishes in the seed wars*, in *Cardozo Jour. Int'l & Comp. Law*, 2003, 247; BENDA, *It's all about Elmer Gantry ... there is no Frankenstein!!! (Part 1)*, in *Intell. Prop. Jour.*, 2003, 221; BURK e LEMLEY, *Policy levers in Patent Law*, in *Va. Law Rev.*, 2003, 1575; CHAVEZ, *Gene patenting: do the ends justify the means?*, in *Comp. Law Rev. & Tech. Jour.*, 2003, 255; DANIELS, *Keep the License Agreements Coming: The Effects of J.E.M. Ag Supply, Incorporated v. Pioneer Hi-Bred International, Incorporated on Universities' use of Intellectual Property Laws to protect their plant genetic research*, in *BYU Educ. & Law Jour.*, 2003, 771; PRESTON, *Drift of Patented Genetically Engineered Crops: Rethinking Liability Theories*, in *Tex. Law Rev.*, 2003, 1153; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ci permettiamo di rinviare a BENOZZO, *La disciplina statunitense delle biotecnologie in agricoltura*, in GERMANO' (a cura di), *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologia*, Milano, 2002, 213, 214.

<sup>3</sup> *Diamond ed il Commissioner of PTO v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980), su cui v. *infra* par. 4.

<sup>4</sup> KLOPPENBURG, *First the seed: the political economy of plant biotechnology 1942–2000*, Cambridge–New York–Melbourne, 1988, 54; SCALISE e NUGENT, *International Intellectual Property Protections for Living Matter: Biotechnology, Multinational Conventions and the Exception for Agriculture*, in *Case W. Res. Jour. Int'l Law*, 1995, 83. Nel 1889 una decisione del *Patent and Trademark Office* (PTO), l'ufficio governativo competente per la concessione dei brevetti negli Stati Uniti d'America, aveva eliminato ogni possibile dubbio in proposito decidendo la non brevettabilità di un materiale vegetale vivente (*Ex Parte Latimer* del 12 marzo 1889, *Dec. Com. Pat.* 46 OG 1638). La decisione riguardava una domanda di brevetto per una particolare fibra vegetale derivata dall'ago di una varietà australiana di pino. Al termine della procedura di valutazione della domanda, la Commissione esaminatrice aveva rigettato la richiesta di brevetto sostenendo che la composizione di cui si chiedeva il brevetto non poteva essere qualificata “invenzione”, ma mera “scoperta” in quanto rivendicava l'esclusiva su caratteristiche naturali di un prodotto della natura. La concessione di un simile brevetto sarebbe stata «*unreasonable and impossible*» in quanto, come precedente, avrebbe consentito di brevettare ogni elemento della natura fino alla sua totalità, monopolizzando, così, l'intero pianeta. La Commissione esaminatrice, infatti, aveva notato che «*ascertaining the composition of the trees in the forest is not a patentable invention, recognized by statute, any more than to find a new gem or jewel in the earth would entitle the discoverer to patent all gems which should be subsequently found*». L'eventuale concessione del brevetto avrebbe permesso «*patents to be obtain upon the trees of the forest and the plants of the earth, which of course would be unreasonable and impossible*» (*Ex Parte Latimer*) (cfr. THORNE, *Relation of Patent Law to Natural Products*, in *Journal Pat. Off. Soc.*, 1923, 23).

<sup>5</sup> «*There is a clear and logical distinction between the discovery of a new variety of plant and of certain inanimate things, such, for example, as a new and useful natural mineral. The mineral is created wholly by nature unassisted by man... On the other hand, a plant discovery resulting from cultivation is unique, isolated, and is not repeated by nature, nor can it be reproduced by nature unaided by man*»: S. Rep. n. 315, 71st Cong., 2d Sess., 6 (1930); H. R. Rep. n. 1129, 71st Cong., 2d Sess., 7 (1930). Cfr. 447 US 303, 313.

<sup>6</sup> Ossia, aveva ritenuto compresi gli esseri viventi nella *section* 101 del *title* 35 del *United States Code* (USC) (disponibile nella versione aggiornata al febbraio 2003 in <http://www.uspto.gov>, sito web visitato il 26 dicembre 2003). In argomento, v. *infra* note 45-47 e 58-59 e testo relativo.

<sup>7</sup> Hanno affrontato il problema chiarendone i termini della questione prima della sentenza in commento tra gli altri: O'CONNOR, *Patenting animals and other living things*, in *South. Ca. Law Rev.*, 1991, 606 ss.; BLAIR,

scapito degli utilizzatori delle nuove varietà vegetali.

## 2. Il caso *Pioneer Hi-Bred* ed i termini del problema

Il caso in commento riguardava la presunta violazione di diciassette *utility patents* rilasciati alla *Pioneer* per proteggere delle varietà di grano modificato, già protette da certificati *Plant Variety Protection* (PVP)<sup>8</sup>, che la società vendeva in sacchi a cui era applicata una licenza con limitazioni all'utilizzo dei relativi semi<sup>9</sup>. Nel 1998, sostenendo che la *Ag Supply*, la *Farm Advantage Inc.* e altre società e persone residenti nello Stato dell'Iowa avevano, senza autorizzazione, preparato, utilizzato, venduto ed offerto in vendita i semi delle piante brevettate, la *Pioneer* aveva proposto un procedimento d'urgenza di fronte alla *District Court* per inibire ai responsabili la prosecuzione delle loro attività illegittime.

Dopo due gradi di giudizio, il primo d'urgenza<sup>10</sup> ed il secondo d'appello<sup>11</sup>, in cui i convenuti erano stati riconosciuti responsabili di violazione dei diritti di brevetto della *Pioneer*, la decisione è stata rimessa alla *Supreme Court* la quale, al termine del processo, ha concluso sostenendo che le piante, nei limiti in cui esse siano il risultato di un'attività inventiva, sono suscettibili di essere brevettate alla stregua di «ogni entità sotto la luce del sole creata dall'uomo».

Il contesto in cui la Suprema Corte è intervenuta nel dibattito sulla brevettabilità delle piante, quindi, è il sistema di protezione giuridica del prodotto dell'inventiva dell'uomo<sup>12</sup> che il Congresso americano è venuto formando sin dal 1790<sup>13</sup>. Un sistema che prevede quattro differenti istituti giuridici, due dei quali specifici per le piante, il *Plant Patent Act* (PPA)<sup>14</sup> per le piante a riproduzione asessuata ed il *Plant Variety Protection Act* (PVPA)<sup>15</sup> per quelle a

---

*Intellectual property protection and its impact on the U.S. seed industry*, in *Drake Jour. Agric. Law*, 1999, 316; EWENS, *Seed wars: Biotechnology, Intellectual Property, and the Quest for High Yield Seeds*, in *Bost. Coll. Int'l Comp. Law Rev.*, 2000, 291; NILLES, *Plant Patent Law: the Federal Circuit Sows the seed to all agriculture to grow*, in *Land & Water Law Rev.*, 2000, 362. Successivamente al caso *Pioneer Hi-Bred*, hanno analizzato le conseguenze della scelta compiuta: MENDELSON, *Patently Erroneous: How the U.S. Supreme Court's Decisions in Farm Advantage Ignores Congress and Threatens the Future of the American Farmer*, in *Envil. Law Rep.*, 2002, 10698; DANIELS, *Keep the License Agreements Coming: The Effects of J.E.M. Ag Supply, Incorporated v. Pioneer Hi-Bred International, Incorporated on Universities' use of Intellectual Property Laws to protect their plant genetic research cit.*; ROBERTS, *J.E.M. Ag Supply, Incorporated v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. its meaning and significance for the agricultural community*, in <http://www.nationalaglawcenter.org> (sito web visitato il 28 luglio 2003), 2003.

<sup>8</sup> I certificati PVP sono rilasciati al costituente ai sensi del *Plant Variety Protection Act* (PVPA) per proteggere le nuove varietà vegetali. Sul PVPA v. *infra* nota 15 e paragrafo 3.

<sup>9</sup> L'etichetta allegata ai sacchi riportava che la licenza «*does not extend to the use of seed from such crop or the progeny thereof for propagation or seed multiplication... It strictly prohibits the use of such seed or the progeny thereof for propagation or seed multiplication or for production or development of hybrid or different variety of seed*» (*Pioneer Hi-Bred*, 534 US 124, *opinion of the Court*, 2).

<sup>10</sup> *Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. J.E.M. Ag Supply Inc. (Farm Advantage Inc., Merle Pruett, Kevin Wolfswinkel, Tim Kamstra e Tom Eischen Seed and Chemicals)* 49 USPQ 2d 1813, 1817 (ND Iowa 1998).

<sup>11</sup> *J.E.M. Ag Supply Inc. ed altri v. Pioneer Hi-Bred International Inc.*, 200 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2000).

<sup>12</sup> In questo paragrafo, con il termine "invenzione" si fa riferimento ad ogni realtà "inventata o scoperta" dall'uomo.

<sup>13</sup> Anno in cui il Congresso ha emanato il primo *Patent Act*, ossia l'*Act* del 10 aprile 1790, ch. 7, par. 2, 1 Stat. 109.

<sup>14</sup> *Public Law* n. 71-245, 46 Stat. 376, 1930.

<sup>15</sup> *Public Law* 91-577, 84 Stat. 1542-1559, 1970, le cui disposizioni sono state codificate nel *title 7* del *United*

riproduzione sessuata, e due istituti ad applicazione generale, il *trade secret* per le informazioni segrete e l'*utility patent* per le invenzioni c.d. "industriali" la cui tutela è direttamente correlata alla descrizione dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto ed ai *claims* formulati<sup>16</sup>, potendo raggiungere dimensioni talmente ampie da escludere i terzi per vent'anni<sup>17</sup> da una qualsiasi attività che comporti l'utilizzo dell'invenzione all'interno degli Stati Uniti<sup>18</sup>.

Il problema affrontato dalla Suprema Corte è quello della possibile protezione giuridica delle piante con tale ultimo strumento di tutela che, rispetto agli altri, conferisce al titolare uno *ius excludendi alios* assoluto e senza limitazioni di sorta.

Per comprendere appieno i termini del problema appare necessario esaminare brevemente le discipline di tali istituti<sup>19</sup>.

### 3. Il sistema statunitense di protezione giuridica delle *human made inventions*

Il sistema di protezione giuridica del prodotto dell'invenzione dell'uomo dà attuazione a quel diritto costituzionale<sup>20</sup> che ha lo scopo di incentivare lo sviluppo della tecnologia e delle conoscenze scientifiche negli Stati Uniti, garantendo all'inventore la tutela sui risultati della propria ricerca<sup>21</sup>. Un sistema che, come visto, prevede quattro istituti giuridici autonomi.

Tralasciato il *trade secret* in quanto estraneo alle questioni affrontate dalla decisione in commento e alla stessa economia del presente lavoro<sup>22</sup>, il primo e più completo istituto

*States Code* alle *sections* 2321-2331, 2351-2357, 2371-2372, 2401-2404, 2421-2427, 2441-2443, 2461-2463; 2481-2486, 2501- 2504, 2531-2532, 2541-2545, 2561-2570 e 2581-2583. Una versione del PVPA, aggiornata al 1° marzo 2001 è disponibile in <http://www.ams.usda.gov> (sito web visitato il 26 dicembre 2003).

<sup>16</sup> EVENSON, *Patent and Other Private Legal Rights for Biotechnology Inventions (Intellectual Property Rights – IPR)*, in SANTANIELLO, EVENSON, ZILBERMAN e CARLSON, *Agriculture and Intellectual Property Rights*, Walingford – New York, 1999, 18. I *claims* rappresentano una parte della domanda e, oltre a delimitare l'ambito di applicazione del diritto di esclusiva per il titolare, consentono ai concorrenti di svolgere le loro attività senza violare il contenuto del brevetto.

<sup>17</sup> Dal giorno del deposito della domanda di brevetto (cfr. 35 USC 154(a)(2) (2003)).

<sup>18</sup> Le attività inibite possono comprendere la produzione, l'offerta in vendita, la vendita, l'importazione ed una qualsiasi utilizzazione, anche a scopi di ricerca, all'interno degli Stati Uniti ovvero, se l'invenzione consiste in un procedimento, l'offerta in vendita, la vendita, l'importazione e l'utilizzazione negli Stati Uniti, dei prodotti realizzati con il procedimento brevettato (cfr. 35 USC 154(a)(1)).

<sup>19</sup> Limitandoci ad una breve esposizione dei quattro istituti funzionale allo scopo del presente lavoro, ci permettiamo, per maggiori approfondimenti, di rinviare a BENOZZO, *La disciplina statunitense delle biotecnologie in agricoltura cit.*, 214.

<sup>20</sup> Articolo I, Sezione VIII, comma 8, secondo cui la Federazione ha il compito di «promuovere garantendo per periodi limitati... agli inventori il diritto esclusivo... sulle loro scoperte». In generale sulla Costituzione statunitense ed in particolare su tale articolo v.: LUCIFREDI, *Appunti di diritto costituzionale comparato: il sistema statunitense*, Milano, 1989; BOGNETTI, *Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti. I vol.: la costituzione libera*, Torino, 1998; ID., *Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti. II vol.: la costituzione democratica*, Torino, 2000; SACERDOTI-MARIANI, REPOSO e PATRONO, *Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Duecento anni di storia, lingua e diritto*, Milano, 1999.

<sup>21</sup> Cfr. *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 US 141 (1989).

<sup>22</sup> Pur tralasciandone nel testo la trattazione, per completezza, appare utile accennare brevemente alla sua disciplina. Il *trade secret* consiste nel c.d. segreto aziendale ed è deputato alla tutela di ogni tipo di formula, metodo, dispositivo o raccolta di informazioni utilizzate in un'impresa, che consentono all'imprenditore di ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti (paragrafo 1 del *Uniform Trade Secrets Act – UTSA*). Occorre che tale informazione possieda «quel minimo di originalità e novità che la separi dalle conoscenze di tutti i giorni»

giuridico di protezione del risultato dell'attività inventiva dell'uomo è l'*utility patent* che conferisce al proprio titolare la prerogativa di sfruttare un'invenzione in regime di monopolio assoluto.

Tale diritto è concesso a chiunque scopra od inventi «*any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof*»<sup>23</sup>. Corrispondente americano del brevetto industriale italiano, per ottenere un *utility patent* l'invenzione deve essere *new, useful* e *nonobvious*<sup>24</sup>, ossia tale da rappresentare un passo successivo rispetto all'attuale stato della tecnica e, quindi, da giustificare il sacrificio della Comunità di rinunciare per venti anni il libero sfruttamento economico dell'invenzione<sup>25</sup>. Contropartita di tale sacrificio è la descrizione *clear* e *concise* dell'invenzione nella richiesta di *patent*, in modo da «*enable any person skilled in the art to which it pertains... to make and use the same*»<sup>26</sup>.

Introdotta nel 1930, dapprima nella *section* 101 del 35 USC ed oggi in un autonomo *chapter*, il quindicesimo, il PPA rappresenta il secondo istituto di tutela delle invenzioni, destinato alla protezione esclusiva delle varietà vegetali riproducibili asexualmente<sup>27</sup>. Lo strumento di tutela attribuisce al titolare del *plant patent* uno *ius excludendi alios* per la riproduzione asexualmente della pianta, la sua utilizzazione, la possibilità di offrirla in vendita, di venderla e vendere il risultato della compiuta riproduzione<sup>28</sup>.

Rispetto all'*utility patent*, per il *plant patent* i requisiti di brevettabilità hanno una differente incidenza. Pur essendo i medesimi (ossia la novità, l'utilità, la non-ovvietà e l'adeguata divulgazione), al richiedente è chiesto di provarne la sussistenza in limiti leggermente diversi in quanto, ad esempio, per soddisfare il requisito della "novità" è sufficiente che l'invenzione abbia anche una sola caratteristica anatomica o fisiologica non conosciuta nella varietà vegetale a cui la nuova pianta apparterebbe se il carattere distintivo non vi fosse. Per "adeguata divulgazione", poi, non è necessario, a pena di nullità del brevetto, descrivere l'invenzione in modo tale che ne sia possibile la riproduzione e l'individuazione senza dover compiere alcun esperimento od esame, in quanto per le invenzioni vegetali la descrizione può essere insufficiente purché «completa quanto è ragionevolmente possibile»<sup>29</sup>. Ossia, non è necessario assicurare la riproducibilità dell'invenzione con la semplice lettura della domanda di brevetto, ma è necessario che la descrizione dell'invenzione sia "completa nei limiti del possibile", ritenendosi "non possibile" descrivere la novità della pianta che si limiti ad un carattere come il profumo, il colore o la resistenza al freddo, caratteri, questi, comunque sufficienti ad attribuire al costituente un diritto di protezione<sup>30</sup>.

---

(*Cataphonte Corp. v. Hudson*, 444 F.2d 1313, 1315, 5<sup>th</sup> Cir. 1971), che non sia conosciuta o facilmente conoscibile dai concorrenti e che la mancata divulgazione delle sue caratteristiche le attribuisca un valore economico proprio di cui beneficia il solo possessore (UTSA par. 2). A differenza degli altri istituti giuridici di tutela del prodotto dell'attività inventiva dell'uomo, i quali prevedono una protezione giuridica temporanea, il *trade secret right* dura fino a quando l'informazione rimane segreta ed il mercato gli attribuisce un valore economico proprio («*Trade secrecy remains effective only as long as invention is kept secret and that anyone who independently discovers secret may use it*»: *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470, 490, 1974).

<sup>23</sup> 35 USC 101 (2003).

<sup>24</sup> Rispettivamente *sections* 102, 101 e 103 del 35 USC.

<sup>25</sup> 35 USC 154 (2003).

<sup>26</sup> 35 USC 112 (2003).

<sup>27</sup> Varietà vegetali diverse dai tuberi o dalle piante cresciute spontaneamente (cfr. 35 USC 161 (2003)).

<sup>28</sup> 35 USC 163 (2003).

<sup>29</sup> 35 USC 162 (2003) par. I-1.

<sup>30</sup> Il PPA, infatti, prevedeva una deroga alla normativa generale disponendo che «*no plant patent shall be*

La caratteristica anatomica o fisiologica non conosciuta nella varietà vegetale di origine, poi, deve essere nella nuova pianta non solo *distinguibile*, ma *stabile* nella riproduzione asessuata. La stabilità è alla base di un particolare diritto del titolare del *plant patent* che si configura come un'eccezione a quel principio di esaurimento comune nel nostro ordinamento per i brevetti industriali<sup>31</sup>. Nel PPA, il diritto rivive ad ogni generazione della pianta brevettata, nei limiti in cui la discendenza è nata asessualmente da questa, mantenendone le caratteristiche distintive, anche ed indipendentemente dall'espressa rivendicazione del titolare del brevetto.

Terzo istituto di protezione è il PVPA del 1970 che fornisce una tutela giuridica simile alla privativa comunitaria<sup>32</sup>, conferendo ai costitutori di varietà vegetali<sup>33</sup> “*new*”, “*distinct*”, “*uniform*” e “*stable*”<sup>34</sup> riproducibili sessualmente<sup>35</sup> un diritto ventennale<sup>36</sup> di esclusiva nel loro sfruttamento. Il certificato PVP non è un brevetto e se ne differenzia in quanto non prevede rivendicazioni diverse dall'unica varietà sviluppata<sup>37</sup>, non è gestito dall'ufficio dei brevetti

---

*declared invalid on the ground of noncompliance with this section if the description is made as complete as is reasonably possible»* (Revised Statutes § 4888).

<sup>31</sup> Il principio dell'esaurimento porta al venir meno del diritto di “governo” del titolare del brevetto sul prodotto posto sul mercato. Nel momento in cui l'invenzione è commercializzata, il *diritto del brevetto si esaurisce* non potendo impedire la successiva circolazione del prodotto.

<sup>32</sup> Regolamento 27 luglio 1994, n. 2100/94 come modificato dal regolamento 25 ottobre 1995, n. 2506/95, su cui v. VIGNOLI, *Opere dell'ingegno (nelle attività agricole)*, in IRTI (a cura di), *Dizionari del diritto privato*, IV vol.: CARROZZA (a cura di), *Diritto agrario*, Milano, 1983, 549; ROOK BASILE, voce: *Privative agricole*, in *Enc. giur.*, XXXV vol., Roma, 1986; FIERRO e DEGLI ESPOSTI, *Riforma della normativa sui trovati agricoli*, *Dir. agr.*, 1997, 73; MAYER, *Privativa comunitaria per trovati vegetali*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, III, 5; CURTI, *La nuova tutela delle varietà vegetali*, in *Foro pad.*, 1998, II, 147; BENUSSI, voce: *Vegetali (nuove varietà)*, in *Digesto - IV ed., Disc. comm.*, XVI vol., Torino, 1999, 403; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si segnala: GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 5ª edizione, 2003, nonché le edizioni precedenti.

<sup>33</sup> Ossia colui che direttamente crea una varietà vegetale, la scopre ovvero la sviluppa: *Section 41* del PVPA.

<sup>34</sup> *Section 42* del PVPA. Con il requisito della “novità”, il legislatore fa riferimento ad una varietà vegetale che sia “nuova”, non già rispetto alle precedenti varietà vegetali, ma nel senso di “non volgarizzata” ossia non già divulgata da oltre un anno sul territorio nazionale. La novità rispetto ad ogni altra varietà vegetale, al contrario, è richiesta con il secondo requisito, il quale pretende che la pianta sviluppata sia “chiaramente distinguibile” da ogni altra varietà esistente (pubblicamente o comunemente conosciuta) al momento del deposito della domanda. La chiarezza nella distinzione rappresenta la misura delle differenze fenotipiche o dei tratti fisici che la varietà da proteggere deve possedere rispetto agli altri vegetali, ma, per essere assolto il requisito, è sufficiente anche una piccola differenza rispetto ad un'altra varietà. La “uniformità” della varietà vegetale, invece, è intesa nel senso che ogni nuovo carattere sia «descrivibile, prevedibile e commercialmente ammissibile» e rappresenta la misura della somiglianza tra gli individui della stessa varietà. Infine, la varietà vegetale deve essere “stabile” nel senso che deve mantenere invariate le sue caratteristiche essenziali e distintive attraverso le successive generazioni.

<sup>35</sup> Attraverso semi o polline ovvero attraverso una propagazione da tubero (cfr. *Section 42* del PVPA).

<sup>36</sup> Venticinque, per gli alberi e le viti (cfr. *Section 83(b)* del PVPA).

<sup>37</sup> In realtà, dal 1994 il certificato di protezione protegge, non solo la varietà vegetale depositata presso i depositi pubblici ed indicata nel certificato, ma anche ogni altra varietà che sia «essenzialmente derivata dalla varietà protetta» ed ogni altra varietà «la cui produzione richiede l'uso ripetuto della varietà protetta» (*Section 111(c)* del PVPA). Ossia, in sostanza, l'estensione di protezione alle varietà derivate consente che gli ibridi creati da varietà vegetali protette siano anch'essi coperti da protezione nei limiti delle distinte varietà. Per “varietà essenzialmente derivate” si intende: «*a variety that (i) is predominantly derived from another variety (referred to in this paragraph as the “initial variety”) or from a variety that is predominantly derived from the initial variety, while retaining the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety; (ii) is clearly distinguishable from the initial variety; and (iii) except for differences that result from the act of derivation, conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotype of the initial variety»* (*Section 41(a)(3)(A)* del PVPA). Mentre per aversi una varietà vegetale *distinct* da un'altra occorre che la

americano, il *Patent and Trademark Office* (PTO), ma direttamente dall'*United States Department of Agriculture*<sup>38</sup>, e - soprattutto - la protezione offerta prevede tre eccezioni avulse dal brevetto industriale.

In primo luogo il titolare del certificato PVP non può impedire che l'agricoltore, acquirente del materiale di propagazione, reimpieghi nella propria azienda le sementi ottenute dal raccolto delle sementi acquistate<sup>39</sup>; questi ha la facoltà, nei limiti delle quantità comperate, di conservare i semi ottenuti dalla coltivazione, per ripiantarli nella propria azienda l'anno successivo, senza dover corrispondere *royalties*<sup>40</sup>.

La seconda eccezione prevede la possibilità che la varietà vegetale protetta possa essere utilizzata liberamente in laboratorio od in campo aperto per realizzare un programma di sviluppo di nuove linee vegetali la cui commercializzazione può poi avvenire senza permesso, né diritti del titolare del certificato PVP<sup>41</sup>. Ossia, l'eccezione consente ai concorrenti di generare una nuova varietà utilizzando i semi della pianta protetta che potrà poi essere venduta senza violare i diritti di esclusiva, ottenendo, a sua volta, la protezione prevista dal PVPA se assolti i requisiti di certificazione.

L'ultima eccezione contempla la possibilità che per due anni il Ministro dell'Agricoltura possa dichiarare "aperta all'uso" una varietà vegetale protetta dal PVPA, quando ciò è reputato necessario ad assicurare un adeguato approvvigionamento di fibre, cibo o mangimi nel Paese che il titolare del certificato non è in grado di garantire<sup>42</sup>.

---

*distinctness: «may be based on one or more identifiable morphological, physiological, or other characteristics (including any characteristics evidenced by processing or product characteristics, such as milling and baking characteristics in the case of wheat) with respect to which a difference in genealogy may contribute evidence».*

<sup>38</sup> In particolare, il Title I del PVPA istituisce il *Plant Variety Protection Office* (PVPO) all'interno dell'USDA e ne determina l'organizzazione ed il funzionamento.

<sup>39</sup> Section 113 PVPA.

<sup>40</sup> E' il c.d. *farmer's privilege* che, fino al 1994, consentiva all'agricoltore anche di vendere a terzi, a fini riproduttivi, i semi ottenuti dal raccolto della varietà protetta e ciò fino a quando la sua principale occupazione agricola fosse consistita nella vendita della produzione per fini diversi dalla riproduzione. Ossia, acquistato il materiale di propagazione della varietà protetta ed ottenuto il primo raccolto, l'agricoltore aveva la facoltà di vendere a terzi per scopi riproduttivi i semi del raccolto delle varietà protette, ma esclusivamente nel limite in cui tale attività non fosse divenuta più importante della vendita di semi o piante per scopi diversi dalla riproduzione. Tale ulteriore eccezione veniva interpretata nel senso di consentire all'agricoltore il regime di favore fino a quando i semi della varietà protetta venduti per scopi riproduttivi non avessero rappresentato più del 49% del totale della produzione di tale sola varietà. Nel 1991, però, il limite di applicazione venne ridefinito dalla giurisprudenza americana chiamata a decidere sul caso *Asgrow Seed Co. v. Winterboer*. Dapprima si pronunciò la *District Court* dell'Iowa (795 F.Supp. 915, ND Iowa 1991), poi la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* (982 F.2d 486, Fed. Cir. 1992) ed infine la Suprema Corte (513 US 179,1995). Quest'ultima fornì il principio interpretativo della *farmer's exemption* stabilendo che «*a farmer who meets the requirements set forth in the proviso to 2543 may sell for reproductive purposes only such seed as he has saved for the purposes of replanting his own acreage*»; inoltre, «*the primary farming occupation to be one where selling crops for other than reproductive purposes must constitute the preponderance of his business in the protected seed*» (per un esame dei primi due gradi di giudizio, v.: HAMILTON, *Why Own the Farm if you can own the Farmed (and the Crop)?: Contract Production and Intellectual Property Protection of Grain Crops*, in in *Nebraska Law Rev.*, 1994, 96; per un esame della sentenza della Suprema Corte, v.: BLAIR, *Intellectual property protection and its impact on the U.S. seed industry*, in in *Drake Jour. Agric. Law*, 1999, 313). Dal 1994 (Section 10 della *Public Law* n. 103-349, 108 Stat. 3142, e Section 13 (s) della *Public Law* n. 103-349, 108 Stat. 3144), poi, l'agricoltore non ha potuto più, senza incorrere in responsabilità, vendere ad altri agricoltori i semi della varietà vegetale protetta per scopi riproduttivi.

<sup>41</sup> Section 114 del PVPA.

<sup>42</sup> Section 44 del PVPA. Sul punto v. EVENSON, *Patent and Other Private Legal Rights for Biotechnology Inventions (Intellectual Property Rights – IPR) cit.*, 16. Tale limitazione in Italia corrisponde all'istituto della

#### 4. Il caso *Chakrabarty* e le due opposte interpretazioni sulla brevettabilità delle piante

Siffatto sistema ha avuto, fino al caso *Chakrabarty*, un'applicazione sostanzialmente verticale: ogni istituto giuridico era distinto ed autonomo non solo nella disciplina ma soprattutto nell'oggetto di protezione. Ad eccezione del *trade secret*<sup>43</sup>, infatti, si credeva, come visto, che a governare la *Patent Law* fosse la dicotomia "animato – non animato" che consentiva di individuare i confini applicativi dei singoli istituti sulla base dell'oggetto di protezione, limitando solo al secondo termine dicotomico la possibilità di ottenere un *utility patent*<sup>44</sup>.

Con la pronuncia del 1980, invece, il sistema è venuto confondendosi ed i confini tra le discipline sono venuti lentamente scomparendo.

Partendo dalla constatazione che «mai i Membri del Congresso si erano espressi nel senso di non considerare brevettabile un essere vivente»<sup>45</sup>, infatti, la Suprema Corte aveva propugnato un'opposta dicotomia a governo del sistema di protezione delle invenzioni. Secondo l'Organo decidente, il Congresso avrebbe riconosciuto rilevante nella materia dei brevetti non già la distinzione tra cose viventi ed inanimate, ma tra "*product of nature*" e "*human made invention*", ritenendo «includere, tra le invenzioni brevettabili, ogni entità sotto la luce del sole creata dall'uomo»<sup>46</sup>. Con la diversa dicotomia, gli esseri viventi diventavano brevettabili al pari di una qualsiasi invenzione industriale in quanto e nei limiti in cui essi fossero stati non già il mero risultato di fenomeni naturali fino ad allora sconosciuti, ma prodotti dell'intelligenza inventiva dell'uomo.

L'apertura alla brevettabilità degli esseri viventi aveva sollevato il dubbio che vi fosse la possibilità che i vegetali, oltre agli istituti del PPA e del PVPA, potessero ottenere *utility patents*. Dubbio e non certezza, in quanto oggetto della decisione *Chakrabarty* non era un organismo complesso come una pianta, ma un microrganismo, ossia - utilizzando le parole della decisione su cui si era basata la pronuncia - esseri viventi «più simili ai composti chimici inanimati, come reagenti e catalizzatori, piuttosto che a cavalli, api, rose o lamponi»<sup>47</sup>. Oltretutto, pur accettando la brevettabilità di un organismo complesso, per un organismo vegetale si sarebbe dovuto comunque giustificare il ricorso alla tutela generica dell'*utility*

---

licenza obbligatoria per mancata od insufficiente attuazione dell'invenzione di cui agli artt. 52 ss. del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.

<sup>43</sup> A cui da sempre è stata riconosciuta la prerogativa di poter coesistere, purché assolti i requisiti indispensabili per la sua applicazione, con altre forme di protezione di proprietà intellettuali (cfr. *Kewanee*, 416 US 470, 485).

<sup>44</sup> Per cui, ad esempio, il risultato di una ricerca proteggibile con un certificato PVP non avrebbe potuto, anche in assenza di tale disciplina, ottenere protezione ai sensi dell'*utility patent* ovvero del PPA; così come, una pianta a riproduzione asessuata non avrebbe potuto ottenere protezione giuridica ai sensi del PVPA o dell'*utility patent* se non avesse trovato applicazione il PPA.

<sup>45</sup> *Chakrabarty*, 447 US 303, 313.

<sup>46</sup> Id., 309, in cui la Suprema Corte richiama la Relazione al *Patent Act* del 1952 con cui era stata presentata la legge sui brevetti all'Assemblea Legislativa (S. Rep. n. 1979, 82° Cong., 2° Sess., pag. 5, 1952).

<sup>47</sup> *In re Bergy*, 563 F2d 1031, 1038 (1977). Il caso *Chakrabarty*, infatti, aveva ad oggetto la domanda di brevetto per un batterio geneticamente modificato capace di degradare quattro differenti componenti del petrolio in sostanze assimilabili dalla fauna marina. Tale proprietà, non essendo naturalmente posseduta dal batterio e potendo essere sfruttata industrialmente, aveva portato l'inventore a chiedere il rilascio di un brevetto per tre differenti *claims*: *i*) per il procedimento di modifica del batterio; *ii*) per l'inoculo in grado di galleggiare nell'acqua, con cui veniva vettoriato il nuovo batterio; ed infine *iii*) per il batterio stesso.



*patent* in luogo dei due strumenti specifici di protezione delle piante.

Così, il dubbio aveva alimentato due opposte interpretazioni<sup>48</sup>. La prima considerava il PPA ed il PVPA come discipline speciali rispetto all'*utility patent*, per cui non sarebbe stato possibile brevettare una pianta fintanto che questa fosse stata suscettibile di protezione ai sensi di uno di tali due istituti<sup>49</sup>. Siffatta interpretazione dava del sistema di protezione delle piante, l'immagine di un lago di cui l'*utility patent* rappresentava la superficie, mentre il PPA ed il PVPA si trovavano ad assumere il ruolo circoscritto di singole palafitte insistenti su di un particolare oggetto di tutela.

Nella seconda interpretazione, pur mantenendo una loro diversità applicativa, le aree isolate sprofondavano nel lago del medesimo oggetto di tutela. Il PPA ed il PVPA sarebbero state non già discipline speciali ma normative autonome e distinte dall'*utility patent* con cui, però, condividevano l'*humus* su cui impiegare le proprie rispettive regole; i costitutori di piante ben avrebbero potuto ottenere protezione giuridica ai sensi della normativa generale per le invenzioni industriali se il richiedente fosse riuscito ad ottemperare ai requisiti di brevettabilità da quella previsti<sup>50</sup>.

Siffatte interpretazioni sono state al centro del dibattito sulle biotecnologie agrarie fino alla sentenza *Pioneer Hi-Bred* in cui, configurando i termini del confronto, la Suprema Corte ha tentato di porre termine al dibattito.

### 5. La posizione della *Supreme Court* nel caso *Pioneer Hi-Bred*

Le due interpretazioni sono state assunte dalle parti nel caso in commento, rappresentandone le rispettive difese. Da un lato la *Pioneer* sosteneva che i *patents* in suo possesso, pur se rilasciati a tutela di varietà vegetali, fossero legittimi, dall'altro lato vi erano i ricorrenti alla Suprema Corte che ne sostenevano la nullità per difetto di brevettabilità. Per entrambe, l'eventuale accoglimento avrebbe comportato rilevanti conseguenze nel settore. Riconoscere la validità della posizione *Pioneer* avrebbe aumentato le potenzialità di ritorno economico per le imprese biotecnologiche in quanto sarebbero state legittimate a colmare i limiti di tutela del PPA e del PVPA ricorrendo agli *utility patents*; l'accoglimento delle argomentazioni dei ricorrenti, all'opposto, avrebbe premiato gli agricoltori e la ricerca a scapito delle multinazionali del *biotech* con la possibile conseguenza che minori utili avrebbero potuto disincentivare gli investimenti nel settore.

Ebbene, dinanzi tali possibili scenari, il Supremo Collegio ha preferito accogliere la prima interpretazione articolando, in sostanza, una sequenza logica di due sillogismi per dare

<sup>48</sup> Entrambe seguite, in tempi diversi, dal PTO.

<sup>49</sup> KLOPPENBURG, *First the seed: the political economy of plant biotechnology 1942–2000 cit.*, 263, secondo il quale il «Congress had expressly articulated separate property–right policies» e fino a quando non fossero state emanate ulteriori linee guida in merito «any subject matter protectable under either the plant patent law or the PVPA... won't be able to be protected under the general utility patent law». Nello stesso senso: BRENT, *Protection of Plant Material Under the General Patent Statute: a Sensible Policy at the PTO?*, in *Biotech. Law. Rep.*, 1985, 105.

<sup>50</sup> Questa era la posizione ad esempio del *Board Patent Appeals and Interferences* (BPAI), organo amministrativo di appello del PTO, il quale nel caso *Ex parte Hibberd* (227 USPQ 443, 1985) ha riconosciuto la brevettabilità di una pianta di mais geneticamente modificato, sul presupposto che il PPA ed il PVPA non sarebbero stati le uniche forme di protezione per i vegetali, potendo l'inventore, in forza del caso Chakrabarty, richiederne ed ottenerne anche un *utility patent* (Id., 445.). In argomento, ci permettiamo di rinviare nuovamente a BENOZZO, *La disciplina statunitense delle biotecnologie in agricoltura cit.*, 239.

fondamento giuridico alla sua scelta.

Come primo sillogismo, la Suprema Corte ha sostenuto che: *i)* fin dall’emanazione del primo *Patent Act* del 1790, mai alcun provvedimento ha escluso o sottratto, espressamente od implicitamente, gli *esseri viventi* dalla *section 101* (premessa maggiore); *ii)* «ogni entità sotto la luce del sole creata dall’uomo» è brevettabile ai sensi della *section 101* (premessa minore); e, pertanto, *iii)* gli *esseri viventi* in quanto creati dall’uomo sono brevettabili ai sensi della *section 101* (conclusione). Utilizzando siffatta conclusione come premessa maggiore del secondo sillogismo, poi, il Supremo Collegio ha aggiunto che le *piante* sono *esseri viventi* (premessa minore) e che, pertanto, le *piante*, in quanto *esseri viventi*, sono brevettabili ai sensi della *section 101* (conclusione).

La conclusione del secondo sillogismo si fonda sulla verità del primo, la cui conclusione trova presupposto nella verità delle sue due premesse. Al fine di avvalorare il contenuto di tali premesse, la Suprema Corte ha fatto ricorso alla sua pronuncia *Chakrabarty*.

Per avvalorare il contenuto della premessa maggiore il Supremo Collegio ha sostenuto che né il PPA ed il PVPA, né gli emendamenti all’*Utility Patent Statute*<sup>51</sup> hanno mai sottratto, negato od escluso gli esseri viventi dal brevetto industriale. Ed infatti, mentre per questi ultimi la Suprema Corte ha sostenuto che essi rappresentano una mera *housekeeping measure* della disciplina in vigore senza effetti giuridici sulle categorie di invenzioni brevettabili<sup>52</sup>, per il PPA ed il PVPA, la Corte ha fatto riferimento ad un presunto “errore di opinione” del Congresso. Secondo la motivazione del Supremo Collegio, fino al 1980 il Congresso *avrebbe creduto erroneamente* che gli esseri viventi non fossero brevettabili ai sensi della *section 101*<sup>53</sup> e, quindi, per far fronte a tale erronea presunzione, esso avrebbe emanato strumenti di tutela *ad hoc* per rispondere ad esigenze contingenti e non già per sottrarre od escludere gli *esseri viventi* dalla *section 101*. Nel 1930 e nel 1970 le esigenze erano quelle di assicurare una protezione giuridica per i selezionatori di nuove varietà vegetali, non potendola assicurare con il brevetto industriale in quanto si *pensava* che esso non fosse applicabile agli esseri viventi, il Congresso ha emanato il PPA ed il PVPA. Se in quegli anni la realtà agricola era quella dei selezionatori e dei commercianti di piante a riproduzione asessuata e sessuata, solo per queste era sorta la necessità di una protezione brevettuale<sup>54</sup> cioè a voler dire che, se nel 1930 o nel 1970 la necessità di protezione fosse stata diversa, il legislatore avrebbe emanato normative di protezione differenti.

Tali affermazioni consentono alla Suprema Corte di escludere che il PPA ed il PVPA, in quanto successivi all’*Utility Patent Statute*, abbiano su di esso inciso abrogandone implicitamente la disciplina nei limiti della tutela delle piante<sup>55</sup>. Ciò in quanto, se «l’unica giustificazione ammissibile ad una abrogazione implicita è la totale inconciliabilità della legge precedente con quella successiva»<sup>56</sup>, alla Suprema Corte i contenuti del PPA, del PVPA e dell’*Utility Patent Statute*, pur differenti, non sono apparsi inconciliabili e la diversità di

<sup>51</sup> Il primo *Patent Act* a firma dell’allora Presidente degli Stati Uniti George Washington è stato abrogato nel 1793 e sostituito dal *Patent Act* di Thomas Jefferson (Act del 21 febbraio 1793, ch. 1, 1 Stat. 319) a sua volta emendato ed in parte sostituito nel 1836, nel 1870 e nel 1874, ma in ognuno di tali interventi legislativi la filosofia a fondamento della disciplina, le categorie di invenzioni brevettabili ed i soggetti suscettibili di brevetto sono rimasti invariati. Cfr. BUGBEE, *Genesis of American Patent and Copyright Law*, Washington, 1967; EPSTEIN, *Modern Intellectual property*, New York, 1998; CHISUM, *Chisum on patents*, New York, 1999; SHERWOOD, *Intellectual property and economic development*, in <http://ns.kreative.net> (sito web visitato il 15 maggio 2002), 1999.

<sup>52</sup> *Pioneer Hi-Bred*, 534 US 124, *opinion of the Court*, 7.

<sup>53</sup> Cfr. *opinion of the Court*, 9.

<sup>54</sup> *Id.*, 10.

<sup>55</sup> *Id.*, 19.

disciplina è stata da questa giustificata per la differente incidenza dei requisiti di novità richiesti dai singoli istituti.

Per comprovare che “ogni entità sotto la luce del sole creata dall’uomo” è brevettabile ai sensi della *section 101* già all’emanazione del primo *Patent Act* del 1790 (premessa minore del primo sillogismo), invece, il Supremo Collegio è ricorso alla sentenza del 1980 richiamando quanto articolato in merito alla dicotomia a governo della normativa sui brevetti. La bipartizione “*product of nature - human made invention*”, infatti, rappresenterebbe, secondo la Corte, la prova della verità della premessa minore in quanto siffatta dicotomia ne avvalorerebbe il contenuto<sup>57</sup>.

Convalidate le due premesse del primo sillogismo, la conclusione diviene conseguenza necessaria ed una conferma della sua veridicità la Suprema Corte la rinviene nella stessa lettera della *section 101* che riconosce brevettabile «*any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof*». Secondo la ricostruzione del Supremo Collegio, la formula di tale articolo<sup>58</sup> comprende ogni prodotto dell’inventiva dell’uomo quale necessario presupposto di operatività della normativa medesima. Per sua natura, infatti, siffatta disciplina riconosce un diritto di esclusiva a chi inventa ciò che non è allo stato della tecnica; ossia, il brevetto è concesso a quelle invenzioni che, al momento del deposito della domanda, sono originali, innovative ed impensabili; ne consegue che, in tale materia, “l’inimmaginabilità” di un’invenzione è una regola che deve essere gestita dall’interprete riconoscendo protezione giuridica anche ad invenzioni inimmaginabili. Ritenere che le categorie di invenzioni elencate nella *section 101* devono essere necessariamente interpretate in modo estensivo e tale da ricomprendere anche gli esseri viventi, quindi, rappresenta la naturale conseguenza del principio a fondamento dell’intera disciplina, necessario presupposto per proteggere «ogni entità sotto la luce del sole creata dall’uomo» e per evitare che invenzioni, per loro natura nuove ed imprevedibili, si trovino senza protezione<sup>59</sup>.

Dimostrata la veridicità del primo sillogismo, il secondo trova immediata conferma: le *piante*, in quanto *esseri viventi*, sono brevettabili ai sensi della *section 101*.

Tale conclusione, però, porta alla peculiare eventualità che una medesima invenzione possa essere oggetto, allo stesso tempo, di differenti discipline di tutela con una sovrapposizione di sistemi di protezione ed una duplicazione di diritti. Se questa eventualità era stata considerata dalla *Ag Supply* come “inammissibile per l’Ordinamento statunitense”<sup>60</sup>, per la Suprema Corte essa diviene addirittura auspicabile, in quanto due istituti di protezione consentirebbero di soddisfare meglio l’interesse perseguito dal sistema di tutela dei risultati

<sup>56</sup> *Morton v. Mancari*, 417 US 535, 550 (1974), inconciliabilità, però, che deve portare ad un vero e proprio conflitto: *Matsushita Elec. Industrial Co. v. Epstein*, 516 US 367, 381 (1996).

<sup>57</sup> Cfr. *supra* nota 46 e testo relativo.

<sup>58</sup> Il cui testo riproduce fedelmente quello introdotto da Thomas Jefferson nel lontano 1793. In esso si definiva brevettabile «*any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement thereof*».

<sup>59</sup> In particolare, richiamando le motivazioni espresse nel caso *Chakrabarty*, la Corte ha ritenuto che delle categorie di invenzioni richiamate nella *section 101*, quelle interpretabili in modo tale da ricomprendere anche le piante sono le categorie della *manufacture* e della *composition of matter*, in quanto definite, rispettivamente come «*the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand-labor or by machinery*» (*Chakrabarty* 447 US 303, 308), e come «*all compositions of two or more substances and... all composite articles, whether they be the results of chemical union, or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids*» (*Chakrabarty* 447 US 303, 308).

<sup>60</sup> *Opinion of the Court*, 19.

dell'attività inventiva. Secondo il Supremo Collegio, infatti, se la *ratio* della protezione giuridica delle invenzioni è quella di incentivare l'attività creativa, ogni normativa a tutela delle proprietà intellettuali non può che approvare l'esistenza di altri istituti giuridici di incentivazione ad inventare<sup>61</sup>, in quanto, qualunque strumento venga applicato, l'unico interesse perseguito è quello di incrementare lo sviluppo delle scienze e delle tecniche<sup>62</sup>. Rilasciare un *utility patent* per una pianta già protetta con un certificato PVP, pertanto, non sarebbe inammissibile, in quanto il primo agevolerebbe il secondo a raggiungere il suo scopo: incentivare la costituzione di nuove piante. L'*utility patent* colmerebbe, nei limiti della sua disciplina, quelle "lacune di protezione" che il PVPA presenta.

## 6. Un sistema di protezione con difetto di sistematicità

La lettura del sistema di protezione delle piante che la Suprema Corte offre nella sentenza in commento, porta ad un apparato articolato in più strumenti autonomi di tutela, affiancati, sovrapponibili ed utilizzabili contemporaneamente. Dall'emanazione del primo *Patent Act* in cui non erano ritenute comprese, alle piante dapprima è stato applicato il *trade secret*, poi l'istituto del PPA, in seguito il PVPA e, infine, quel medesimo *utility patent* che in principio si credeva non destinato a proteggerle e che, una volta ad esse applicato, riconosce ai costitutori uno *ius excludendi alios* assoluto che il PPA ed il PVPA non riconoscono. Ne deriva un sistema in grado di garantire per le piante quella medesima protezione giuridica generalmente riconosciuta alle invenzioni industriali.

L'interpretazione del Supremo Collegio, però, evidenzia un apparato a "protezione multipla" per il medesimo oggetto di tutela<sup>63</sup> con una sostanziale confusione e sovrapposizione di discipline che porta, nella sua massima espressione, all'annullamento di fatto degli istituti a "protezione ridotta". Tale sistema appare di difficile interpretazione sistematica e solleva dubbi sulla veridicità delle conclusioni raggiunte dalla Corte e sulla correttezza dei ragionamenti a loro fondamento.

Come già evidenziato, la possibilità che i costitutori di piante ottengano un *utility patent* rappresenta un risultato sillogistico la cui esattezza si fonda sulla veridicità di un precedente ragionamento, la cui conclusione, a sua volta, trova presupposto nella verità di due autonome premesse.

A ben vedere, la premessa maggiore non è, come sostenuto dalla Suprema Corte, propriamente vera, se non nei limiti della "totalità degli esseri viventi, meno le piante".

La premessa recita "fin dall'emanazione del primo *Patent Act* del 1790, mai alcun provvedimento ha escluso o sottratto, espressamente od implicitamente, gli *esseri viventi* dalla *section 101*". La Suprema Corte ne ha avvalorato il contenuto sostenendo - per quanto d'interesse in questa sede - che l'emanazione del PPA e del PVPA non ha sottratto gli esseri viventi - nel loro insieme - dall'*utility patent* e che la loro emanazione si giustifica per far fronte ad un "errore di opinione" del Congresso e non già per altre ragioni<sup>64</sup>; pertanto il PPA ed il PVPA non avrebbero alcuna incidenza sull'ambito di applicazione e sul contenuto

<sup>61</sup> Cfr. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).

<sup>62</sup> Id., 484-487; nello stesso senso *Mazer v. Stein*, 347 US 201 (1954), in cui la brevettabilità di un oggetto non preclude la possibilità di chiedere ed ottenere un diritto d'autore per il medesimo oggetto se esso rappresenti un «*work of art*» (Id., 271).

<sup>63</sup> In tal senso: ROBERTS, *J.E.M. Ag Supply, Incorporated v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. its meaning and significance for the agricultural community cit.*, 30.

<sup>64</sup> V. *supra* nota 54 e testo relativo.

dell'*utility patent*.

In realtà, se si accetta che la lettera della *section 101* è tale da comprendere, fin dalla sua origine, «ogni entità sotto la luce del sole creata dall'uomo»<sup>65</sup>, la promulgazione del PPA sembrerebbe rappresentare qualcosa in più che un semplice espediente per far fronte ad un «errore di opinione».

Pur se reso successivamente autonomo con disposizioni contenute in un proprio *chapter*<sup>66</sup>, nel 1930 il PPA venne emanato dal Congresso per emendare proprio quella *section 101* che ora la Suprema Corte interpreta in modo estensivo, introducendo espressamente nella sua lettera il riferimento ad «*any distinct and new variety of plant, other than a tuber-propagated plant*»<sup>67</sup>. Ossia, con il PPA le piante sono state introdotte *espressamente* nella *section 101*, come categoria autonoma di invenzioni suscettibili di uno specifico brevetto. Ma se esse - secondo la ricostruzione della Corte - già erano oggetto di brevetto in quanto comprese nelle generali categorie di invenzioni contenute nella *section 101*, non si può non concludere che il PPA rappresenti un qualcosa in più che un artificio neutrale ai fondamenti della *Patent Law*, potendosi ritenere, invece, che con esso il legislatore abbia voluto sottrarre le piante dalle categorie generali delle invenzioni brevettabili per far acquistare loro un'autonoma identità all'interno del sistema. E tale identità non è stata acquistata dalle sole piante a riproduzione asessuata<sup>68</sup>, ma nel loro insieme da ogni varietà vegetale, in quanto il PPA non fa esclusivo riferimento nella sua disciplina alle piante a riproduzione asessuata, ma ad ogni varietà che sia *distinct* e *new*, per poi limitarne la protezione giuridica ai soli casi di riproduzione asessuata<sup>69</sup>.

Il PPA, quindi, non sembrerebbe neutrale rispetto alla disciplina generale dell'*Utility Patent Statute*, ma sembrerebbe presentarsi come una disposizione speciale che deroga a quella generale nei limiti della disciplina prevista<sup>70</sup>.

Fino alla promulgazione del PVPA, quindi, le piante sarebbero state sottratte alla disciplina generale dell'*utility patent*, essendo stata riconosciuta la tutela nei limiti della sola riproduzione asessuata, e con il nuovo provvedimento del 1970 non sembra che tale realtà sia stata modificata<sup>71</sup> dovendosi ritenere che l'opposta interpretazione porrebbe nel nulla il medesimo PVPA non avendo la sua disciplina più alcun motivo di essere.

Ed infatti, come sopra visto<sup>72</sup>, nel sistema di tutela delle invenzioni, il provvedimento

<sup>65</sup> V. *supra* nota 46.

<sup>66</sup> Cfr. *supra* paragrafo 3.

<sup>67</sup> La *section* era stata emendata in modo tale da recitare: «*any person who has invented or discovered any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvements thereof, or who has invented or discovered and asexually reproduced any distinct and new variety of plant, other than a tuber-propagated plant... may... obtain a patent therefor[e]* [enfasi aggiunta]».

<sup>68</sup> Come pur si potrebbe ritenere stante la disciplina introdotta.

<sup>69</sup> Prova di ciò sono i numerosi *plant patents* rilasciati per varietà vegetali capaci di riprodursi, non solo asessualmente, ma attraverso propagazione sessuata. Per una verifica si rinvia al sito web del PTO in cui sono disponibili le versioni elettroniche dei *plant patents* rilasciati (<http://www.uspto.gov>, visitato da ultimo il 26 dicembre 2003).

<sup>70</sup> Cfr. *United States v. Estate of Romani*, 523 US 517, 530 (1998) ed GARNER, *Black's Law Dictionary*, ed. WestGroup, 2002, voce: *Special Act*. Sulla gerarchia degli atti legislativi e sulle regole interpretative degli *statutes* nel sistema statunitense v.: FARNSWORTH, *Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d'America* (traduzione di Clarizia), Milano, 1979, 63; MATTEI, *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Torino, 1992, 249; HAZARD e TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti*, Bologna, 1993.

<sup>71</sup> Il nuovo istituto offre una tutela per quegli aspetti dell'invenzione che la normativa precedente non proteggeva: i casi di riproduzione sessuata.

<sup>72</sup> V. *supra* note 32-42 e testo relativo.

del 1970 ha esteso la protezione per le varietà vegetali alla riproduzione sessuata concependo uno *ius excludendi alios* di portata ridotta rispetto al brevetto tradizionale. Nel PVPA, il legislatore ha introdotto alcuni correttivi al monopolio assoluto del costituente prevedendo le eccezioni del *farmer's right* e del *researcher's right*. Ebbene, qualunque sia la ratio a fondamento di tali eccezioni<sup>73</sup>, la protezione delle piante con il generale *utility patent* di fatto porrebbe nel nulla tali “correttivi” e quindi lo stesso PVPA.

La Suprema Corte ha sostenuto che tali differenze di disciplina non impedirebbero la brevettabilità delle piante, in quanto il regime delle eccezioni proprio del PVPA sarebbe giustificato per la differente incidenza dei requisiti di novità richiesti dai due istituti dell'*utility patent* e del certificato PVP<sup>74</sup> che in questo ultimo sarebbero raggiungibili con più facilità. A rigor di logica, però, proprio il contrario giustificerebbe simili eccezioni. Un ricercatore avrebbe sicuramente più interesse nel poter compiere esperimenti su di un'invenzione maggiormente innovativa, piuttosto che su una ovvia che potrebbe essere raggiunta senza eccessivi sforzi e senza ricorrere al risultato inventivo di un precedente costituente. Impedire la ricerca su di una varietà vegetale “rivoluzionaria” ostacola, di fatto, il progresso scientifico e tecnico, sollevando non solo perplessità sulla stessa opportunità legislativa di emanare un provvedimento con una simile eccezione per oggetti “privi” di originalità, ma dubbi sulla coerenza dello stesso sistema di cui il PVPA è parte.

Ne consegue che, pur se corretta in generale per gli esseri viventi, la premessa maggiore del primo sillogismo a fondamento della decisione *Pioneer Hi-Bred* sembrerebbe errata per le piante, minandone così l'intera impalcatura giuridica.

## 7. La scelta politico-economica a fondamento della decisione

Indipendentemente dalla divisibilità o meno del fondamento logico giuridico, la pronuncia in commento rivela un dato di notevole interesse che appare utile porre in evidenza. La decisione della *Supreme Court* si risolve in un sostegno alle imprese *biotech* nella forma di una tutela assoluta allo sfruttamento del risultato dell'attività inventiva a scapito del settore agricolo e dell'attività di ricerca.

La più importante conseguenza alla lettura offerta dalla Corte, infatti, è il venir meno di quei *research's and farmer's rights* che il provvedimento del 1970 ha introdotto per le piante a riproduzione sessuata; due eccezioni concepite per evitare che il monopolio nell'uso di una nuova varietà vegetale potesse arrivare ad impedire, con la prima, lo sviluppo di ulteriori varietà vegetali necessarie al soddisfacimento del bisogno primario dell'alimentazione, e con la seconda, l'antica pratica agricola di destinare parte del risultato della coltivazione a scopi riproduttivi a tutela, in sostanza, di un comparto, quello agricolo, debole per definizione. Ebbene, la sentenza *Pioneer Hi-Bred*, di fatto, pone nel nulla tale regime rivelando una scelta nei confronti delle biotecnologie che sembra esser propria delle istituzioni statunitensi nel loro insieme: sostenere attivamente lo sviluppo del settore.

Nel secolo *biotech*<sup>75</sup>, in cui attualmente vive la società occidentale, infatti, sostenere o meno le biotecnologie rappresenta una decisione che, nell'indeterminatezza delle

<sup>73</sup> Su cui v. *infra* paragrafo seguente.

<sup>74</sup> Mentre l'*utility patent* richiede sia il requisito della “novità” che quello della “non ovvietà”, per ottenere un certificato PVP è solo necessario che la varietà vegetale abbia un carattere distintivo nuovo rispetto alla varietà vegetale affine.

<sup>75</sup> Su cui v. RIFKIN, *Il secolo biotech*, Milano, 2000.

interrelazioni degli organismi geneticamente modificati con l'ambiente e nella mancanza di certezze sulla salubrità dei prodotti nel lungo periodo, si sostanzia in una sorta di "scommessa" dove il consentire o meno l'adattamento del proprio sistema economico allo sfruttamento di un prodotto potenzialmente dannoso, espone il sistema stesso ad un rischio di notevole portata risolvendosi fundamentalmente in una scelta di politica-economica. Per assicurare il necessario sviluppo, poi, la decisione di esporre il settore a siffatto rischio importa la necessità di garantire agli investitori un ritorno economico che giustifichi l'assunzione di tale peso.

Nelle biotecnologie, in cui il ritorno economico è associato al risultato di un'attività inventiva ed alla commercializzazione del relativo prodotto, la misura dei ricavi è direttamente proporzionale al grado di protezione giuridica riconosciuta all'invenzione e all'assenza di ostacoli nell'allocatione sul mercato del prodotto *biotech*: uno *ius excludendi alios* assoluto per l'invenzione quanto all'invenzione e la libertà di commercializzazione quanto ai prodotti, garantiscono il massimo dei ritorni economici possibili.

Ebbene, nell'ordinamento statunitense la scelta politico-economica di "scommettere" sulle biotecnologie ha portato ad una lettura giuridica della materia articolata nel duplice approccio di un sistema binario governato sia dal principio della "sostanziale equivalenza", sia dalla dicotomia "*product of nature - human made invention*".

Con il primo si equiparano i prodotti biotecnologici ai prodotti convenzionali consentendo l'allocatione sul mercato dei primi prodotti nel rispetto delle medesime regole proprie dei secondi, ritenendo le tecniche del DNA ricombinante un mero sviluppo delle tradizionali tecniche di manipolazione genetica<sup>76</sup> dove i prodotti delle prime devono essere considerati, a tutti gli effetti, identici o simili a quelli realizzati attraverso le seconde<sup>77</sup> in quanto entrambi governati dalle medesime leggi fisiche e biologiche<sup>78</sup>. Con la dicotomia

<sup>76</sup> FRANKEN, *Fear of Frankenfoods: A Better Labeling Standard for Genetically Modified Foods*, in *Minn. Intell. Prop. Rev.*, 2000, 117, secondo il quale: «*both traditional breeding methods and genetic engineering techniques develop new plant varieties by including different genes; new methods simply allow more specificity and a greater variety of modifications than traditional methods... (but) they perform essentially the same task.*»

<sup>77</sup> Cfr. le conclusioni del gruppo di lavoro *interagency*, il *Domestic Policy Council Working Group on Biotechnology*, istituito dall'Amministrazione Reagan nella primavera del 1984 per ricostruire il sistema di regolamentazione degli OGM e giudicare l'adeguatezza: *Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology*, in *Fed. Reg.*, vol. 51, 26 giugno 1986, 23302. «*The recently developed methods are an extension of traditional manipulations that can produce similar or identical products, they enable more precise genetic modifications, and therefore hold the promise for exciting innovation and new areas of commercial opportunity*» (Id., 23303).

<sup>78</sup> FRANCER, *Frankenstein Foods or Flavor Savers?: Regulating Agricultural Biotechnology in the United States and European Union*, in *Va. Jour. Soc. Pol'y & Law*, 2000, 267. Se le biotecnologie avanzate non sono altro che una "svilupata" tecnica tradizionale di manipolazione genetica, la valutazione del grado di sicurezza di questa consente di risolvere il problema di quella. Se per le tecniche tradizionali il problema della sicurezza è un problema di gestione del prodotto da esse realizzato, lo stesso deve valere per le biotecnologie avanzate; la conseguenza è che il problema della gestione dei rischi collegati alle biotecnologie non può che risolversi in un problema di «*regulation of product, not process*» ed essendo i prodotti dell'ingegneria genetica identici (o simili) ai prodotti ottenuti attraverso le tecniche tradizionali di sviluppo, i rischi collegati ai primi devono essere necessariamente identici (o simili) a quelli collegati ai secondi. Con la successiva conseguenza che, a parità di rischi, il sistema di gestione di questi, può trovare applicazione, con la medesima efficacia, alle biotecnologie (*Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology cit.*). Sulla "sostanziale equivalenza" v.: OECD, *Safety Evaluation of Foods Derivated by Modern Biotechnology: Concepts and Principles*, Parigi, 1993; ID., *Analysis of information elements used in the assessment of certain products of modern biotechnology*, Parigi, 1995; MILLSTONE, BRUNNER e MAYER, *Beyond substantial equivalence*, in *Nature*, 1999, n. 401, 525; KEARNS e MAYER, *Substantial equivalence is a useful tool*, *ivi*, 640; OECD, *The concept of substantial equivalence in the safety assessment of novel foods*, 6 ottobre 1999, disponibile in <http://www.biotech-info.net>

“*product of nature - human made invention*”, invece, l’equivalenza con i prodotti convenzionali viene meno e le biotecnologie diventano suscettibili di brevetto non già alla stregua delle varietà vegetali convenzionali ma delle vere e proprie invenzioni industriali, assicurando così il massimo della tutela giuridica attribuibile al risultato di un’attività inventiva.

Ebbene, per le piante geneticamente modificate con la sentenza in commento tale duplice approccio giuridico trova il suo completamento nella scelta politica di far assumere alle imprese *biotech* una posizione di tutela assoluta rispetto alle imprese agricole chiamate ad utilizzare i loro prodotti, i quali, in seguito, trovano libero accesso al mercato nazionale in forza del principio della “sostanziale equivalenza”<sup>79</sup>.

## 8. Conclusioni

Concludendo, pertanto, la scelta politico-economica di sostenere lo sviluppo del settore *biotech* ha portato alla formulazione di una decisione le cui argomentazioni a fondamento si risolvono più in una forzatura interpretativa che in una corretta lettura del sistema di protezione dell’attività inventiva dell’uomo.

Tralasciando la valutazione sull’opportunità o meno di “scommettere” sulle biotecnologie, meglio sarebbe stato, forse, distinguere giuridicamente tra “nuova varietà vegetale” (secondo la formula dell’UPOV) e “vegetale geneticamente modificato”, optando - qualora ce ne fossero i presupposti - per la brevettabilità non già di una varietà, bensì delle sequenze genetiche espressione dei nuovi caratteri. Limitando il brevetto alla sola sequenza genetica, la Corte avrebbe potuto aggirare ogni limitazione ed impedimento di sorta offrendo al suo titolare le medesime protezioni che con la sentenza in commento ha inteso offrirgli, pur mantenendo un’accettabile coerenza sistematica.

Lo *ius excludendi alios* allo sfruttamento di materiali, non già brevettati nella loro

---

(sito web visitato il 25 luglio 2003); MILLER, *Substantial equivalence: its uses and abuses*, in *Nature Biotechnology*, 1999, vol. 17, 1042; GASSON, *Genetically modified foods face rigorous safety evaluation*, in *Nature*, 1999, n. 402, 229; MILLSTONE, BRUNNER e MAYER, *Seeking clarity in the debate over the safety of GM foods*, *ivi*, 575; TAYLOR, *Testimonianza dinanzi alla Committee on Science, Subcommittee on Basic Research, presso la U.S. House of Representatives*, 19 ottobre 1999, disponibile in <http://www.house.gov> (sito web visitato il 28 luglio 2003); BRENNER, *Biotechnology Policy for Developing Country Agriculture*, Parigi, 2000; OECD, *La sécurité des aliments génétiquement modifiés: faits, incertitudes et évaluation*, Parigi, 2000; ID., *Report of the working group on harmonisation of regulatory oversight in biotechnology*, Parigi, 2000; POUTEAU, *Beyond substantial equivalence: ethical equivalence*, in *Jour. Agr. Env. Ethics*, 2000, 273; SCHAUZU, *The concept of substantial equivalence in safety assessment of foods derived from genetically modified organisms*, in *AgBiotechNet*, 2 aprile 2000, 1; SMITH, *Seeds of opportunity: an assessment of the benefits, safety, and oversight of plant genomics and agricultural biotechnology*, Washington, 2000; THUE-VASQUEZ, *Genetic Engineering and Food Labeling: a Continuing Controversy*, in *S. Joaquin Agr. Law Rev.*, 2000, 83; ROYAL SOCIETY OF CANADA Expert Panel on the Future of Food Biotechnology, *Elements of Precaution: Recommendations for the Regulation of Food Biotechnology in Canada*, in <http://www.rsc.ca> (sito web visitato il 28 luglio 2003), 2001, 177; LEVIDOW e MURPHY, *The Decline of Substantial Equivalence: how civil society demoted a risky concept*, relazione al convegno dal titolo “*Science and citizenship in a global context: challenges from new technologies*” organizzato presso l’*Institute of Development Studies* il 12-13 dicembre 2002, disponibile in <http://www.polisci.berkeley.edu> (sito web visitato il 28 agosto 2003); MCGARITY, *Seeds of distrust: federal regulation of genetically modified foods*, in *U. Mich. Jour. Law Ref.*, 2002, 426.

<sup>79</sup> Sulla scelta di politica economica assunta dagli Stati Uniti e sui nuovi scenari che si stanno venendo ad aprire in tale sistema giuridico ci permettiamo di rinviare anche a BENOZZO, *Stati Uniti d’America e biotecnologie in agricoltura: un nuovo approccio al problema*, in *AIM*, 2004, 71.



totalità, bensì nella sola sequenza genetica modificata che essi contengono, non solo è il modello felicemente sperimentato nell'ordinamento comunitario per disciplinare tali fattispecie<sup>80</sup>, ma è una possibilità che già ha avuto applicazione nell'ordinamento statunitense che la Corte è stata chiamata ad interpretare. Per il topo di Harvard, il primo animale biotecnologico brevettato<sup>81</sup>, infatti, il PTO concesse un brevetto non solo per l'animale modificato in sé, ma anche per il gene che consentiva l'espressione della caratteristica in esso introdotta, attribuendo, così, al titolare del brevetto un monopolio per «*all non-human life forms*» che avessero contenuto tale materiale genetico<sup>82</sup>.

Un simile approccio, però, avrebbe imposto alla Suprema Corte di rigettare la domanda della *Pioneer* i cui brevetti erano stati rilasciati dal PTO solo ed esclusivamente per proteggere piante geneticamente modificate e non già per le sequenze genetiche in esse

<sup>80</sup> In UE si distinguono nettamente tra varietà vegetali e vegetali geneticamente modificati riconoscendo esclusivamente a questi ultimi la protezione brevettuale (cfr. direttiva 6 luglio 1998, n. 98/44 sulla brevettabilità degli organismi geneticamente modificati). In argomento v.: DI CATALDO, *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 177; ZAGATO, *La tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche: la direttiva 98/44 del 6 luglio 1998*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, 424; FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 125; GALLI, *Problemi in materia di invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 398; PIZZOFRERATO, *Brevetto per invenzione e biotecnologie*, Padova, 2002; SIRSI, *The Italian Legislation on Intellectual Property Rights Related with GMOs*, in CANAVARI, CAGGIATI e EASTER (a cura di), *Economic Studies on Food, Agriculture and the Environment*, Dordrecht-London-Norwell-New York, 2002; RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative gli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 5; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ci permettiamo di rinviare a BENOZZO e BRUNO, *Legislazione ambientale: per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 2003, 166. La disciplina introdotta con la direttiva n. 98/44 si inserisce in un quadro legislativo più ampio di regolamentazione delle biotecnologie che la Comunità è venuta predisponendo sin dal 1990. Partendo dalle due direttive 23 aprile 1990, nn. 90/219 e 90/220, riguardanti, rispettivamente, l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) e l'emissione deliberata nell'ambiente e la messa in commercio degli organismi geneticamente modificati (OGM), tale quadro si è oggi arricchito della richiamata direttiva n. 98/44 e delle direttive 26 ottobre 1998, n. 98/81, di modifica della precedente 90/219, e 12 marzo 2001, n. 2001/18 che ha abrogato e sostituito la precedente 90/220. In tale contesto legislativo, inoltre, sono stati emanati il regolamento 27 gennaio 1997, n. 258/97 sui «*novel foods*» ed i regolamenti sulla etichettatura dei prodotti OGM 26 maggio 1998, n. 1139/98, 10 gennaio 2000, n. 49/2000 e 10 gennaio 2000, n. 50/2000, sostituiti dai recentissimi regolamenti del 22 settembre 2003, nn. 1829/2003 e 1830/2003, il primo relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (che abroga in parte il precedente regolamento n. 258/97) ed il secondo sulla tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e gli alimenti e mangimi da questi ottenuti. Tale quadro legislativo, infine, si completa con il regolamento 15 luglio 2003, n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM. Dall'insieme di tali provvedimenti deriva una disciplina di filiera che sottopone a regolamentazione ogni singola fase del prodotto geneticamente modificato, dall'ideazione dell'MGM alla vendita al consumatore finale dell'OGM, attraverso una serie di normative ad applicazione orizzontale riguardanti l'intera gamma dei prodotti realizzabili. In generale sul tema delle biotecnologie e dei problemi ad esse collegati v.: ADORNATO, *Cibo tecnologico e agricoltura: nuovi diritti per agricoltori e consumatori*, in *Dir. agr.*, 1997, 417; COSTATO, *Organismi biologicamente modificati e novel foods*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 137; ID., *Ennesima normativa in materia di etichettaggio Ogm*, *ivi*, 1998, I, 311; BRUNO, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2000, 569; ID., *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 223; COSTATO, *Ancora sugli organismi geneticamente modificati*, *ivi*, I, 342; SIRSI, *Il d.p.c.m. di sospensione dei mais transgenici del 4 agosto 2000*, *ivi*, 2000, II, 323; ADORNATO, *Ogm e diritti degli agricoltori*, in *Terra e Vita*, 2001, 16, 6; BORGHI, *Biotechologie, tutela dell'ambiente e tutela del consumatore nel quadro normativo internazionale e nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 365; CANFORA, *La procedura per l'immissione in commercio di ogm e il principio di precauzione*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2001, 370; GRADONI, *La nuova direttiva comunitaria sugli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 427; ROSSI, *La «sorveglianza rinforzata» degli organismi geneticamente modificati*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2001, 620;

contenute<sup>83</sup> ed il precedente avrebbe posto in dubbio la validità di centinaia di *utility patents*<sup>84</sup> con un impatto giuridico-economico tale da minacciare la stessa stabilità del settore su cui l'ordinamento statunitense ha puntato per lo sviluppo economico del Paese. E' questa forse la regione ultima della scelta compiuta: ricorrere ad una forzatura interpretativa difficilmente condivisibile allo scopo di evitare conseguenze negative alle imprese *biotech*.

---

ESPOSTI e SORRENTINO, *Regole convenzionali tra globale e locale: gli accordi sugli OGM*, in ADORNATO (a cura di), *Attività agricole e legislazione di orientamento*, Milano, 2002, 239; GERMANO', *Gli aspetti giuridici dell'agricoltura biotecnologica*, in GERMANO' (a cura di), *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologia cit.*, 323; ROOK BASILE, *Biotecnologie, diritti proprietari e ambiente*, in ROOK BASILE, MASSART e GERMANO' (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, atti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell'Unione Mondiale degli Agraristi Universitari in memoria di Louis Lorvellec, Milano, 2003, 395; VALLETTA, *Biotecnologia, agricoltura e sicurezza alimentare: il nuovo regolamento su cibi e mangimi geneticamente modificati ed il processo di sistematizzazione del quadro giuridico comunitario*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2003, 1471; SIRSI, *Biotecnologie in agricoltura. Profili giuridici*, Pisa, 2003; BRUNO, *Giudici e biotecnologie: la sentenza Monsanto II*, in *AIM*, 2004, 100; inoltre ci permettiamo di richiamare BENOZZO, *Commento agli artt. 22 e 23*, in IDAIC - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (a cura di), *La sicurezza alimentare nell'Unione Europea: commento al Reg. n. 178/02/CE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, 303.

<sup>81</sup> US Patent n. 4.736.866 (1988). Un ricercatore dell'Università di Harvard, il dott. Philip Leder, ed un ricercatore della Genentech Inc., il dott. Timothy Stewart, introducendo un gene oncogeno in un topo, crearono una varietà di animale che dimostrava una notevole predisposizione a sviluppare il cancro della mammella e che, a detta degli inventori, avrebbe aiutato le ricerche in campo medico.

<sup>82</sup> In argomento v.: MONTGOMERY, *Building a better mouse and patenting it: Altering the Patent Law to accommodate multicellular organisms*, in *Case West. Res. Law Rev.*, 1990, 231; EDWARDS, *Patenting Transgenic Animals*, in *Minn. Intel. Pro. Rev.*, 2001, disponibile in <http://www.mipr.umn.edu> (sito web visitato il 29 marzo 2002); CONLEY, *Animal Patenting and Politics of Biotechnology in the 1980's*, in <http://www.princeton.edu> (sito web visitato il 29 marzo 2002).

<sup>83</sup> Una simile scelta è stata presa dalla Suprema Corte canadese il 5 dicembre 2002 ([2002] 4 SCR 45, 2002 SCC 76) che, chiamata a decidere della validità di un brevetto rilasciato per proteggere il medesimo topo di Harvard di cui si è fatto cenno nel testo, ha concluso con il rigetto della richiesta nei limiti in cui la protezione ha ad oggetto l'animale nella sua totalità e non già la sola sequenza genetica modificata che consente l'espressione del carattere voluto. Sulla regolamentazione delle biotecnologie in Canada ed in particolare sulla questione del topo di Harvard prima della decisione della Suprema Corte v. VALLETTA, *La disciplina canadese delle biotecnologie in agricoltura*, in GERMANO' (a cura di), *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologia cit.*, 141.

<sup>84</sup> La Corte ha stabilito in 1.800 i brevetti rilasciati dal PTO per tutelare singole piante od intere varietà vegetali (cfr. *Pioneer Hi-Bred, opinion of the Court*, 20).

## SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

*J.E.M. Ag. Supply, Inc. dba Farm Advantage, Inc., et al.*  
*v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.*, 534 U.S. 124 (2001)

**certiorari to the united states court of appeals for the federal circuit**  
discussa il 3 ottobre 2001 – decisa il 10 dicembre 2001

*Thomas, J.* è stato il relatore dell'*opinion* cui *Rehnquist, C.J., Scalia, Kennedy, Souter, e Ginsburg, JJ.* hanno partecipato. *Scalia, J.* ha depositato un proprio *opinion* concordando con la posizione della maggioranza. *Breyer, J.* ha articolato un'opposizione alla quale *Stevens, J.* si è associato. *O'Connor, J.* si è astenuto.

[*omissis*]

L'Ufficio statunitense marchi e brevetti (lo *United States Patent and Trademark Office* PTO) ha concesso circa 1.800 *utility patents* per piante, varietà vegetali e semi in forza del 35 USC 101. Diciassette di tali *patents* sono stati rilasciati alla Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Pioneer), resistente nel presente giudizio. Tali *patents* proteggono la produzione, l'utilizzo, la vendita e l'offerta in vendita dei semi di mais, puri od ibridi. Un *patent* per una linea di mais endogamico, infatti, protegge sia i semi di tale mais, sia le piante ottenute da tali semi, sia gli ibridi ricavati attraverso l'incrocio con la linea di mais protetta (v. ad esempio l'U.S. Patent n. 5,506,367, col. 3, App. 42). Un *patent* per una pianta ibrida, invece, protegge la pianta, i suoi semi, le sue varianti, le mutazioni e le modifiche di scarso rilievo (v. U.S. Patent n. 5,491,295, cols. 2-3, *id.*, at 29-30). [*omissis*]

Pioneer vende i semi delle sue varietà brevettate etichettando i sacchi con una licenza d'uso che prevede: «la licenza è riconosciuta solamente per la produzione di cereali e/o foraggio» (*Id.*, 51) [*omissis*] «non comprende l'uso del seme, ottenuto dal raccolto o dalla discendenza del seme venduto, per scopi di propagazione o riproduzione» (*Ibid.*). E' severamente proibito «l'uso di questo seme o della sua discendenza per scopi di propagazione o riproduzione ovvero per la produzione o lo sviluppo di ibridi o differenti varietà di semi» (*Ibid.*).

La J.E.M. Ag Supply, Inc., ricorrente nel presente giudizio, operando sotto la denominazione Farm Advantage, Inc., comprava i semi della Pioneer in sacchi a cui era acclusa la licenza d'uso. Sebbene non autorizzata dalla Pioneer, la Farm Advantage rivendeva tali sacchi. La Pioneer quindi ricorreva in giudizio ai danni della Farm Advantage e di varie altre società e soggetti residenti nello Stato dello Iowa, distributori e clienti della Farm Advantage (nella loro totalità: Farm Advantage o ricorrenti), sostenendo la violazione dei propri brevetti. In particolare, la Pioneer sosteneva che la Farm Advantage aveva «per molto tempo violato e violerebbe ancora uno o più brevetti Pioneer producendo, utilizzando, vendendo od offrendo in vendita semi di mais... ibrido in violazione di queste licenze» (*Id.*, 10).

La Farm Advantage si costituiva in giudizio negando ogni addebito ed eccependo, in riconvenzionale, l'invalidità dei medesimi brevetti, affermando che essi, destinati a proteggere

piante di mais, sarebbero stati invalidi in quanto le piante riproducibili sessualmente non sarebbero invenzioni suscettibili di brevetto ai sensi del 35 USC 101 (App. 12-13, 17). La Farm Advantage sosteneva che il *Plant Patent Act* del 1930 (PPA) ed il *Plant Variety Protection Act* (PVPA) avrebbero rappresentato gli unici strumenti legali per la protezione degli esseri vegetali in quanto tali provvedimenti sarebbero stati più specifici della normativa generale di cui alla *section* 101, e quindi tali da sottrarre ad essa specifici oggetti di tutela.

La *District Court* accoglieva il procedimento sommario introdotto dalla Pioneer [... e] la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* confermava le conclusioni e le motivazioni addotte dalla *District Court* (200 F.3d 1374 (2000)).

[*omissis*]

La questione su cui siamo chiamati a pronunciarci è se gli *utility patents* di cui al 35 USC 101 possano essere rilasciati per le piante. Il testo di tale *section* dispone:

«*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*».

Come questa Corte ha riconosciuto oltre 20 anni fa nel caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980), 308, la terminologia utilizzata nella *section* 101 è estremamente ampia. «Nello scegliere espressioni aperte come “*manufacture*” e “*composition of matter*”, qualificate dal generale termine “*any*”, evidentemente il Congresso intendeva considerare che la normativa sui brevetti avrebbe dovuto avere un’ampia portata». Questa Corte, quindi, nel caso *Chakrabarty* concludeva che gli esseri viventi erano brevettabili ai sensi della *section* 101 e che un microrganismo creato dall’uomo sarebbe rientrato nel campo di applicazione di tale normativa. Come il Congresso riconosceva, «la distinzione importante non era tra cose animate ed inanimate, ma tra *products of nature*, vivi o meno, e *human-made inventions*» (*Id.*, 313).

In *Chakrabarty*, la Corte respingeva anche l’argomentazione secondo cui è il Congresso a dover espressamente autorizzare la brevettabilità di nuove categorie di invenzioni:

«Naturalmente è corretto sostenere che è il Congresso, e non le corti, a dover definire i limiti della brevettabilità; ma è ugualmente vero che una volta che il Congresso si è pronunciato è “compito e dovere della giurisprudenza interpretare la legge” (*Marbury v. Madison*, 1 Cranch 137, 177 (1803)). Il Congresso ha adempiuto alla sua funzione costituzionale definendo gli oggetti brevettabili all’interno della *section* 101, ora noi adempiamo il nostro mandato interpretando il linguaggio che il Congresso ha utilizzato... Nella definizione degli oggetti suscettibili di brevetto si è ricorso a delle terminologie ampie per soddisfare l’obiettivo costituzionale e della stessa normativa di promuovere “il Progresso della Scienza e delle Arti utili” utilizzando ogni mezzo per ottenere quei benefici economico-sociali immaginati da Jefferson» (*Id.*, 315).

Pertanto, nell’approcciare la questione offerta da questo caso, noi siamo consapevoli che questa Corte ha già avuto modo di esprimersi chiaramente sull’ampia portata e sull’applicabilità della *section* 101.

[*omissis*]

Per ottenere un *utility patent*, un costituente deve provare che la pianta che egli ha sviluppato è *new*, *useful* e *non-obvious* (35 USC 101-103). Inoltre, la pianta deve soddisfare le

caratteristiche di cui alla *section 112* che richiede una descrizione per iscritto della pianta ed il deposito dei relativi semi in un luogo accessibile al pubblico (v. 37 CFR 1.801-1.809).

I ricorrenti non affermano che i brevetti della Pioneer sono invalidi per non aver soddisfatto i requisiti necessari ad ottenere un *utility patent*. Né essi hanno messo in dubbio che le piante sarebbero ricomprese nelle espressioni proprie dell'ampia terminologia della *section 101* che comprende “*manufacture*” e “*composition of matter*”. I ricorrenti, piuttosto, sostengono che il PPA ed il PVPA rappresenterebbero gli unici strumenti di protezione delle nuove varietà vegetali per cui il rilascio di *utility patents* per piante sconvolgerebbe il sistema pensato dal Congresso (atto dei ricorrenti, 11). Non condividiamo tale argomentazione. Considerando i due *acts* separatamente, abbiamo constatato che nessuno dei due provvedimenti impedisce od esclude la brevettabilità delle piante con *utility patent*.

## A

Il PPA del 1930 conferisce una protezione brevettuale alle piante riproducibili sessualmente. [*omissis*]

Nel 1930, come prima cosa le piante erano state introdotte espressamente all'interno della protezione brevettuale, quando il PPA aveva annoverato le piante tra le invenzioni suscettibili di brevetto. Così il PPA del 1930 aveva emendato la principale disposizione della *Utility Patent* (Rev. Stat. 4886) per stabilire che:

*«Any person who has invented or discovered any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvements thereof, or who has invented or discovered and asexually reproduced any distinct and new variety of plant, other than a tuber-propagated plant, not known or used by others in this country, before his invention or discovery thereof, ... may ... obtain a patent therefore»* (Act del 23 maggio 1930, *section 1*, 46 Stat. 376).

Questa disposizione limitava la protezione delle piante alla riproduzione asessuata [*omissis*]. Il PPA inoltre aveva emendato il Revised Statutes 4888 aggiungendo «*no plant patent shall be declared invalid on the ground of noncompliance with this section if the description is made as complete as is reasonably possible*» (*Id.*, *section 2*, 46 Stat. 376).

Nel 1952, il Congresso ha modificato il *patent statute* e ha spostato i *plant patents* nell'autonomo *chapter 15* del *Title 35* intitolato “*Patents for plants*” (35 USC 161-164). Questa è stata una semplice *housekeeping measure* che non ha portato alcun cambiamento ai diritti sostanziali od ai requisiti previsti per l'ottenimento di un *plant patent*. Il “*plant patent*” ha continuato ad assicurare soltanto un diritto di esclusiva per riprodurre asessualmente una pianta brevettata (*section 163*) ed i requisiti descrittivi sono rimasti meno rigorosi (*section 162*). I *plant patents* di cui al PPA, quindi, forniscono una protezione più limitata e dei requisiti meno rigorosi rispetto a quelli propri degli *utility patents* di cui alla *section 101*.

Significativamente, il *chapter 15* non stabilisce da nessuna parte che i *plant patents* siano l'unico strumento per garantire una protezione intellettuale ai costitutori di piante. E sebbene nulla sia in grado di provare che la terminologia utilizzata dimostri, od anche solo suggerisca, che il Congresso ha inteso le tutele del PPA come esclusive, i ricorrenti prospettano tre differenti argomentazioni che proverebbero come il PPA dovrebbe precludere il rilascio di *utility patents* per piante. Nessuna di tali argomentazioni è da ritenersi sufficientemente persuasiva.

Il primo luogo, i ricorrenti sostengono che prima del 1930 le piante non sarebbero state tutelabili con l'*Utility Patent Statute* (atto dei ricorrenti, 19) [omissis]. Nell'avanzare tale argomentazione, però, i ricorrenti non hanno tenuto nella giusta considerazione la situazione al tempo in cui il PPA è stato emanato. La Corte in *Chakrabarty* aveva spiegato la condizione della *patent law* e dei costitutori di piante al tempo in cui il PPA era stato emanato: «prima del 1930, due si ritenevano esser le cause dell'esclusione delle piante dalla protezione brevettuale. La prima era il credere che le piante, anche quelle artificialmente costituite, erano *products of nature* secondo gli scopi della *patent law*... Il secondo ostacolo alla protezione brevettuale delle piante era il fatto che esse erano credute non suscettibili del requisito della *written description* di cui alla *patent law*» (447 US, 311-312). Il Congresso ha affrontato tali convinzioni con il PPA del 1930, con il quale ha riconosciuto che il lavoro dei costitutori di piante era una invenzione suscettibile di brevetto ed il requisito della *written description* doveva essere per tali invenzioni attenuato (v. *sections* 1-2, 46 Stat. 376). [omissis]

Questo non significa, comunque, che prima del 1930 le piante non potevano rientrare nell'oggetto della *section* 101. Anzi, mostra solamente che nel 1930 il Congresso *credeva* che le piante non erano brevettabili ai sensi della *section* 101, sia in quanto esse erano cose animate, sia in quanto esse non erano in grado di assolvere al rigido requisito della descrizione. Tuttavia, con il passar del tempo tali congetture sono state contraddette. Come questa Corte ha sostenuto in *Chakrabarty*, «*the relevant distinction*» per lo scopo della *section* 101 non è «*between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions*» (447 US, 313). Inoltre, gli sviluppi nelle conoscenze biologiche e le esperienze nella riproduzione hanno consentito ai costitutori di soddisfare il requisito della *written description* di cui alla *section* 101.

Qualunque cosa il Congresso abbia potuto credere sullo stato della *patent law* e sulla scienza della selettocoltura vegetale nel 1930, le piante hanno sempre avuto la *potenzialità* di rientrare nell'ambito di applicazione della *section* 101, la quale è una previsione dinamica concepita per comprendere nuove e non prevedibili invenzioni. «Una disposizione secondo cui invenzioni imprevedibili sono prive di protezione giuridica, contrasta con la stessa *ratio* della *patent law* in quanto la conoscenza [dell'invenzione] non consente la brevettabilità» (*Id.*, 316).

I ricorrenti, in sostanza, chiedono di negare la protezione con *utility patent* per le piante riproducibili sessualmente in quanto non sarebbe stato previsto nel 1930 che tali piante avrebbero potuto ricevere protezione ai sensi della *section* 101. Negare la protezione brevettuale ai sensi della *section* 101 solo perché si *credeva* tecnologicamente inattuabile nel 1930 sarebbe privo di fondamento rispetto l'ottica lungimirante del *Utility Patent Statute*. Come abbiamo messo in evidenza nel caso *Chakrabarty*, «il Congresso ha fatto uso di una terminologia ampia nella redazione della *section* 101, proprio in quanto [nuovi tipi di] invenzioni sono spesso imprevedibili» (*Ibid.*).

In secondo luogo, i ricorrenti affermano che la limitazione del PPA alle piante riprodotte asessualmente non avrebbe senso se il Congresso avesse inteso la *section* 101 per autorizzare brevetti sulle varietà vegetali sessualmente riprodotte. Tale limitazione, però, ancora una volta riflette semplicemente lo stato delle conoscenze nella riproduzione vegetale del 1930. A quel tempo, il mezzo principale di riproduzione delle piante *true-to-type* era la riproduzione asessuata [ed] il Congresso credeva che la riproduzione sessuata attraverso semi non fosse un metodo sicuro per mantenere le caratteristiche genetiche desiderate. Così, difficilmente sorprende che i *plant patents* proteggono solo la riproduzione asessuata, dal momento che tale metodo di riproduzione era ritenuto il più affidabile per preservare le

caratteristiche genetiche desiderate (v. in generale: E. Sinnott, *Botany Principles and Problems* 266-267 (1935); J. Priestley & L. Scott, *Introduction to Botany* 530 (1938)). [omissis]

In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che nel 1952 il Congresso non avrebbe spostato le piante dalla disposizione sull'*utility patent* alla *section* 161 se avesse inteso mantenere alla *section* 101 la protezione delle piante stesse (atto dei ricorrenti, 20). I ricorrenti fanno affidamento ancora una volta su di un ragionamento negativo in quanto non hanno alcuna espressa indicazione che il Congresso ha inteso attribuire alla *section* 161 il carattere di norma esclusiva per la protezione delle piante. [omissis] In assenza di un chiaro intento contrario, noi siamo avversi ad interpretare ciò che è essenzialmente un *housekeeping measure* come una decisione del Congresso di negare alle piante riprodotte sessualmente la protezione brevettuale di cui alla *section* 101.

## B

Emanando il PVPA nel 1970, il Congresso ha specificatamente accordato una sorta di protezione brevettuale limitata a determinate piante riprodotte sessualmente. I ricorrenti sostengono che tale provvedimento manifesterebbe la volontà del Congresso di negare a tali piante la più ampia protezione dell'*utility patent* di cui alla *section* 101. L'argomento dei ricorrenti, però, è privo di contenuto per due ragioni. In primo luogo, da nessuna parte il PVPA suggerisce di rappresentare l'esclusivo strumento legislativo attraverso il quale proteggere le piante riprodotte sessualmente. In secondo luogo, il PVPA e la *section* 101 possono facilmente coesistere. Ciò in ragione delle maggiori difficoltà di ottenere un *utility patent* rispetto ad un *Plant Variety Protection (PVP) certificate*, situazione facilmente spiegabile in quanto gli *utility patents* conferirebbero una maggiore protezione giuridica.

## 1

Il PVPA riconosce una protezione giuridica per:

«*The breeder of any sexually reproduced or tuber propagated plant variety (other than fungi or bacteria) who has so reproduced the variety*» (7 USC 2402(a)).

La violazione di tale protezione giuridica si configura, *inter alia*, se si vende o commercializza la varietà protetta, si riproduce sessualmente tale varietà come fase destinata alla commercializzazione, si utilizza la varietà per produrre un ibrido o si distribuisce la varietà senza espressamente indicare che essa è protetta giuridicamente. [omissis]

Il PVPA contiene anche delle eccezioni per conservare semi e per svolgere attività di ricerca. Un agricoltore che acquista e coltiva legittimamente una varietà vegetale protetta può conservare i semi ottenuti dal raccolto per ripiantarli nella propria azienda (*section* 2543) [omissis] Inoltre, una varietà protetta può essere utilizzata per scopi di ricerca (v. 7 USC 2544) [omissis] L'*utility patent statute* non prevede simili eccezioni.

Così, mentre il PVPA crea una disciplina [... a] protezione limitata per varietà vegetali che siano *new, distinct, uniform* e *stable* (*section* 2402(a)), da nessuna parte esso prevede la riduzione del campo di applicazione della *section* 101. Nulla in tale provvedimento, quindi, può suffragare la tesi dei ricorrenti secondo la quale il PVPA rappresenterebbe l'esclusivo strumento di protezione delle piante riprodotte sessualmente; essi, quindi, si richiamano alla

storia legislativa del PVPA. I ricorrenti sostengono che tale storia dimostrerebbe che il PVPA è stato emanato in quanto le varietà vegetali riproducibili sessualmente ed i loro semi non erano e non erano mai stati ritenuti inclusi dal Congresso nelle categorie di invenzioni suscettibili di brevetto ai sensi del *Title 35*.

Eppure, il PVPA di per sé non contiene alcuna disposizione che possa far ritenere che i PVP *certificates* sarebbero dovuti essere i soli strumenti di protezione delle piante riprodotte sessualmente. Il bilancio consuntivo della storia legislativa [propria del PVPA] non rivela nulla più della limitata opinione che alcuni Membri del Congresso avevano sulla riproduzione vegetale, essi credevano che la protezione brevettuale non fosse disponibile per le piante riprodotte sessualmente. Questa opinione derivava [però] da una scarsa conoscenza delle possibilità scientifiche.

Inoltre, al momento dell'emanazione del PVPA, il PTO aveva già rilasciato numerosi *utility patents* procedimenti di ibridazione. Molti di tali brevetti, in particolare dopo il 1950, prevedevano rivendicazioni sul prodotto ottenuto da tali procedimenti, ossia, per i medesimi ibridi (v. Kloppenburg, 264). Tali piante erano protette come parte di un procedimento ibridante e non per loro stesse. Non di meno, tali ibridi beneficiano ancora della protezione di cui alla *section 101*, il che ribadisce che tali entità erano suscettibili di protezione ai sensi della *section 101*

## 2

In seguito, i ricorrenti sostengono che il PVPA avrebbe modificato implicitamente l'ambito di applicazione della *section 101* (atto dei ricorrenti, 33-36). Sennonché, «l'unica giustificazione ammissibile ad una abrogazione implicita è la totale inconciliabilità della legge precedente con quella successiva» (*Morton v. Mancari*, 417 US 535, 550 (1974)). [omissis]

A dire il vero, nei requisiti per l'ottenimento e nella protezione attribuita dagli *utility patents* e dai PVP *certificates* ci sono delle differenze. Tali differenze, però, non presentano conflitti inconciliabili in quanto i requisiti necessari per l'ottenimento di un *utility patent* sono più rigorosi rispetto a quelli necessari per l'ottenimento di un PVP *certificate* e la protezione assicurata dal primo è maggiore rispetto a quella riconosciuta dal secondo. Pertanto, c'è una relazione parallela tra i requisiti ed il livello di protezione fornita in forza di ciascun provvedimento.

E' molto più difficile ottenere un *utility patent* per una pianta che ottenere un PVP *certificate* in quanto nel primo caso la pianta deve essere *new, useful, and nonobvious* (35 USC 101-103). Inoltre, per ottenere un *utility patent*, un costitutore deve descrivere la pianta con sufficiente specificità da consentire agli altri di *make and use* l'invenzione dopo lo scadere del termine ventennale (*section 112*). [omissis]

Al contrario, una varietà vegetale può ricevere un PVP *certificate* senza dimostrare la *usefulness* o la *nonobviousness* (v. 7 USC 2402(a)). [omissis] Il PVPA non richiede neanche *description* e *disclosure* dettagliate quanto quelle previste dalla *section 101*. [omissis]

A fronte dei più gravosi requisiti previsti dalla *section 101*, il titolare di un *utility patent* riceve uno *ius excludendi alios* di maggiore estensione rispetto a quello riconosciuto da un PVP *certificate*. In particolare, per gli *utility patents* non vi sono eccezioni per la ricerca o per conservare semi. Inoltre, sebbene il Congresso nel 1994 abbia aumentato il livello di protezione riconosciuto dal PVPA [omissis] La protezione offerta dal PVPA tuttora non può essere paragonabile a quella fornita da un *utility patent* [omissis]



Per tali ragioni, appare chiaro che non sussiste alcuna “*positive repugnancy*” tra l’emissione di *utility patents* per piante e la protezione di queste ai sensi del PVPA (*Radzanower v. Touche Ross & Co.*, 426 US 148, 155 (1976)). Non si può sostenere neppure che i due provvedimenti «*cannot mutually coexist*» (*Ibid.*). Anzi, «quando due provvedimenti sono in grado di coesistere, è dovere delle corti, in mancanza di una espressa volontà contraria del Congresso, assicurare ad entrambi la produzione dei relativi effetti» (*Morton*, 417 US, 551). Nella presente fattispecie possiamo considerare pienamente efficaci entrambi i provvedimenti [ossia, il PVPA e l’*utility patent statute*] per la differente incidenza dei relativi requisiti di protezione e della tutela ad essi riconosciuta. Il chiaro significato della *section* 101, come interpretata da questa Corte nel caso *Chakrabarty*, indubbiamente include le piante nel proprio oggetto. Il PPA ed il PVPA non sono in contrasto con la *section* 101 e possono essere ritenuti, insieme ad essa, destinati alla protezione delle piante.

### 3

I ricorrenti asseriscono ancora che quando vi sono leggi sovrapposte e con lo scopo di proteggere il medesimo oggetto di tutela, tale “*dual protection*” risulta inammissibile (atto dei ricorrenti, 44-45). Già una volta, però, questa Corte non ha esitato a riconoscere efficacia a due provvedimenti che, se pur sovrapposti, erano destinati a raggiungere situazioni distinte (v. *Connecticut Nat. Bank v. Germain*, 503 US 249, 253 (1992)). [omissis] Nella presente fattispecie, pur se gli *utility patents* e i *PVP certificates* attribuiscono una tutela simile, come sopra indicato, la sovrapposizione è solo parziale.

Per di più, questa Corte ha consentito una *dual protection* in altri casi di proprietà intellettuale. «Certamente la *ratio* della normativa brevettuale di incoraggiare l’attività inventiva non è ostacolata dall’esistenza di un’ulteriore forma di incentivo ad inventare. Sotto questo profilo i due istituti di protezione - *trade secret protection* e *patents* - non sono e non sarebbero mai in conflitto» (*Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470, 484 (1974); vedi anche *Mazer v. Stein*, 347 US 201, 217 (1954)) [omissis] Nella presente fattispecie, molte varietà vegetali che non sono in grado di soddisfare i più severi requisiti di cui alla *section* 101 potrebbero essere ancora suscettibili di protezione con l’istituto del PVPA che prevede requisiti meno restrittivi.

[omissis]

Per tali ragioni, sosteniamo che le nuove varietà vegetali rientrano tra le categorie di cui alla *section* 101 e che né il PPA, né il PVPA limitano l’ambito di applicazione di tale disposizione. [omissis] Pertanto, confermiamo la decisione della Corte d’Appello.

Così è deciso.