



Rendiconti
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
119° (2001), Vol. XXV, pp. 295-304

GIOVANNA MORELLI GRADI*

Proprietà intellettuale, diritti dell'agricoltore, brevetti **

INTRODUZIONE

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI),¹ si intende per «Biotecnologie» «*l'insieme delle tecniche che utilizzano organismi viventi o loro parti, per realizzare o modificare prodotti, per migliorare le caratteristiche di piante o animali, per sviluppare microorganismi od organismi destinati ad usi specifici*». In altri termini, le biotecnologie comprendono «*tutte quelle tecniche che utilizzano o causano mutamenti organici in materiale biologico ..., in microorganismi, piante o animali ...*».²

Lo sviluppo della biologia molecolare, simbolizzata dalla scoperta della doppia elica dell'acido desossiribonucleico (DNA) nel 1953, ha permesso la *messa a punto di nuove tecniche per la lettura dei messaggi genetici*, vale a dire per l'identificazione della sequenza di nucleotidi portati dal gene e il sequenziamento genico.

Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, tre sono oggi principalmente i campi delle biotecnologie applicate: per la produzione di sostanze destinate *all'industria chimico-farmaceutica* (per terapia e diagnostica), *all'industria agricola* (nuove specie resistenti ai parassiti, a condizioni ambientali avverse e migliorate dal punto di vista della produttività di alcuni costituenti) e *all'industria alimentare* (nuovi alimenti); nell'immediato futuro il loro contributo sarà sempre più finalizzato alla protezione dell'ambiente e, al trattamento e decontaminazione dei rifiuti.

* Dirigente U.I.B.M., Ministero Attività Produttive, Direzione Generale e Sviluppo Produttivo e Competitività, Roma.

** Relazione presentata al Primo Convegno Nazionale della U.N.A.S.A. su «Biotecnologie agroalimentari, industriali, ambientali: problemi e prospettive», Roma, 1-2 ottobre 2001.

¹ Documento BIOT/CE/II/2, Rapporto per la seconda sessione del Comitato d'esperti, Ginevra, 1985, par. 27.

² Relazione alla prima Proposta di direttiva CEE, par. 16.

1. «PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E DELLE NOVITÀ VEGETALI»

1.1. La legislazione vigente è stata fortemente influenzata da diverse Convenzioni internazionali ed europee, di cui ha tenuto conto la nuova normativa sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, anche se i principi cui dette Convenzioni si ispiravano risultavano inadeguati non potendo anticipare gli sviluppi delle tecnologie successivi agli anni '70.

per il settore di protezione delle varietà vegetali:

— «Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali» del 2 dicembre 1961, riveduta nel 1972, 1978 e, da ultimo, il 19 marzo 1991.

per il settore dei brevetti d'invenzione:

— «Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale» del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967;

— «Trattato di cooperazione in materia di brevetti» (PCT) firmato a Washington il 19 giugno 1970.

Da tali Convenzioni, in ambito europeo e comunitario, sono derivati in ordine temporale:

— «Convenzione sulla concessione di brevetti europei» (CBE) del 5 ottobre 1973;

— «Regolamento per la protezione delle varietà vegetali» Regolamento CE/2100/94;

— «Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche» Direttiva 98/44/CE

L'attuale normativa degli Stati membri – in Italia il R.D. 29 giugno n. 1127, modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (adeguamento alla CBE) e successivamente dal D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198 (adeguamento all'Accordo TRIPs) risultava inidonea ad assicurare una valida protezione ai risultati della ricerca biotecnologica.

La principale lacuna del sistema consisteva nella mancanza di un preciso orientamento legislativo sui seguenti argomenti:

— individuazione di criteri più precisi per stabilire la brevettabilità di sostanze viventi (limite tra scoperta e invenzione);

— effetti sull'esclusione dalla brevettabilità di varietà vegetali o razze animali nei riguardi delle regole di brevettabilità di microorganismi o di unità tassonomiche diverse da varietà vegetali e animali o loro parti;

— portata della tutela brevettuale delle sostanze autoreplicanti sulle generazioni successive (esaurimento del diritto).

³ Trade Related Aspects of Intellectual Proprierty Rights, sottoscritti il 15 aprile 1994 a Marrakesh dai Governi degli Stati Membri nell'ambito dell'Uruguay Round in sede GATT.

2. INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E PRIVATIVE PER NOVITÀ VEGETALI, INTERFACCIA TRA I DUE TIPI DI PROTEZIONE – PIANTE E VARIETÀ VEGETALI

Le legislazioni, sul brevetto per «invenzioni» e sulla «protezione delle novità vegetali», costituiscono due forme di protezione della proprietà industriale, indipendenti l'una dall'altra che, pur presentando dei principi comuni, sono sottoposte a regimi giuridici differenti in considerazione del tipo di prodotti da proteggere e delle condizioni richieste per beneficiare della protezione e dei suoi effetti.

La coesistenza e il rafforzamento di questi due sistemi legislativi hanno, però, aperto il campo, nell'ambito della protezione di alcuni tipi di prodotti del mondo vegetale, a tutta una serie di problemi di delimitazione tra i due sistemi, definiti comunemente come «*problemi di interfaccia*».⁴

Con questo termine, coniato dall'OMPI, si intendono i differenti aspetti della relazione esistente tra le due forme di protezione, il modo in cui si possono verificare sovrapposizioni tra i prodotti protetti, nonché, e questo è l'aspetto più interessante, lacune che si possono verificare utilizzando tali sistemi.

Nel caso delle «*novità vegetali*»⁵ esiste fin dal 1961 una Convenzione internazionale, la Convenzione UPOV⁶ nata per consentire la protezione delle novità vegetali ottenute dai costitutori con metodi di selezione naturale (metodi essenzialmente biologici).

Prima del 1961, un certo numero di Stati riconoscevano diritti limitati ai «costitutori» di varietà vegetali, ma i criteri di riconoscimento varietale variavano da Paese a Paese e a seconda dei mercati, determinando una penalizzazione negli scambi commerciali di questi prodotti.

Nel marzo 1991, si è sentita la necessità di rafforzare tale Convenzione ed

⁴ Vd. documento elaborato congiuntamente da OMPI/UPOV del 15 novembre 1989 (Comitato esperti – Ginevra 29.01/2.02.1990). Per i «Problemi di interfaccia» si rimanda agli Atti del Convegno su «La protezione giuridica nel settore delle biotecnologie» di G. Morelli Gradi, pag. 63 e segg., organizzato ad Alessandria il 18 maggio 1991 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche comunitarie.

⁵ Per determinare se un certo «materiale vegetale» costituisce una varietà o appartiene a una varietà, l'esperto opera tramite la *riproduzione* o la *moltiplicazione* di tale materiale secondo le seguenti modalità:

- per *via vegetativa* (tubercoli, bulbi, talee, ecc.) ottenendo cloni con alto grado di omogeneità e stabilità;
- per *via sessuata* (tramite semi) che può essere *autogama* (auto-fecondazione) in cui dopo la 6^a generazione si ottiene una linea pura; se, invece è *eterogama* si ottiene una varietà ibrida (F1) con forte omogeneità e (F2) eterogenea nei limiti delle diversità genetiche dei genitori (P). Per determinare, poi, se tale varietà è proteggibile, il costitutore deve far sì che la maggior parte dei caratteri si perpetui nelle generazioni successive dando luogo a individui *omogenei* tra loro, *distinti* dai genitori e con caratteri *stabili*.

⁶ Union internationale pour la protection des obtentions végétales del 2 dicembre 1961 rivista a Ginevra nel 1972, 1978 e, da ultimo, il 19 marzo 1991. L'Italia ha ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110 (G.U. n. 91 del 20 aprile 1998).

estenderne il campo d'applicazione, tenuto conto dei progressi raggiunti dai recenti sofisticati metodi di selezione. Ciò ha permesso di rendere tale sistema più competitivo nei riguardi della emananda legislazione per la protezione del materiale biologico tramite brevetto d'invenzione (nuova proposta di direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

Nelle versioni 1961 e 1978 della Convenzione UPOV, in effetti, non è mai esistita una definizione di varietà vegetale. Tanto meno un'analoga definizione si ritrova nella Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) del 1973 anche se quest'ultima dà per scontata l'esclusione dalla brevettazione delle varietà vegetali (art. 53,b). Infatti, all'epoca, nell'ottenimento di tali prodotti si impiegavano soltanto metodi naturali di selezione e di incrocio e, quindi, non era possibile considerarli brevettabili secondo la legislazione «invenzioni», per mancanza del presupposto dell'attività inventiva.⁷

Inoltre, essendo difficile una distinzione assoluta tra «popolazione» (gruppo di organismi) e «varietà»⁸ – che spesso si ricoprono –, non veniva data una vera e propria definizione di varietà. Per attribuire il genotipo a una o a un gruppo di piante, ci si basava sull'analisi del seme, delle foglie, dei fiori, delle caratteristiche biochimiche dei prodotti raccolti etc., determinando sulla base dei caratteri esteriori, ossia dei fenotipi, il loro legame di appartenenza ai genotipi parentali (P) (segregazione nella discendenza degli ibridi F1 e F2). Secondo gli artt. 2,2 e 6,1d della Convenzione UPOV originaria, veniva concessa, pertanto, una forma di protezione alle varietà vegetali, secondo i criteri di *novità, distinzione, omogeneità e stabilità*.

Le modifiche legislative, apportate a seguito della revisione del 1991, hanno avuto lo scopo di:

- chiarire alcune disposizioni alla luce dell'esperienza che gli Stati membri dell'UPOV avevano acquisito;
- rafforzare la protezione conferita ai costitutori, estendendola alle varietà essenzialmente derivate, per tener conto dei progressi tecnici e delle accresciute necessità del settore;

⁷ Secondo l'art. 56 CBE (art. 16 R.D. 1127/39), «un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica ...».

⁸ La *specie* costituisce la base della classificazione e con tale termine si designa un gruppo di organismi che presentano numerosi caratteri ereditari comuni, capaci di riprodursi tra loro e isolati geneticamente da «barriere di sterilità». Le specie che presentano un gran numero di caratteri comuni costituiscono un genere: il genere e la specie formano la base della nomenclatura botanica, di cui il sistema di designazione, in base a nomi latini, assicura l'universalità, la precisione e la stabilità. La denominazione di una specie comprende il nome del genere a cui appartiene seguito da un aggettivo designante la specie (es. *Triticum aestivum*, T. Durum). Generalmente nel linguaggio comune si designa una pianta con il nome comune del genere o della specie cui appartiene (grano, rosa, mela ecc.). Alcune specie, soprattutto quelle coltivate, comprendono differenti tipi che possono dar luogo a suddivisioni ancora più precise a livello intraspecifico, come la varietà.

- estendere la protezione a tutti i generi e specie vegetali;
- permettere la duplice protezione, secondo la tipologia del processo usato e del prodotto ottenuto, sia come brevetto d'invenzione che come novità vegetale (modifica dell'art. 2 della Convenzione UPOV del 1978).

La nuova normativa del 1991 conferisce una protezione ad un materiale vegetale, caratterizzato dall'insieme delle espressioni delle informazioni genetiche contenute nel genoma dei vegetali e ne dà una definizione. È da notare che la stessa definizione è contenuta nel Regolamento CE/2100/94 e, con un rimando, nella Direttiva 98/44/CE.

Nell'ultima versione «Atto 1991», oltre al rafforzamento dei criteri che definiscono le condizioni e le modalità di concessione delle varietà resi più espliciti e dettagliati, è previsto un ampliamento della durata della protezione, non inferiore a 20 anni e, per gli alberi e le viti a 25 anni.

Per quanto attiene alla protezione di «piante» e/o «insiemi vegetali» secondo la nuova direttiva 98/44/CE sulla «Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», mentre viene rispettata l'esclusione dalla protezione delle varietà vegetali, secondo quanto disposto dal diritto convenzionale e comunitario esistente, viene consentita la loro protezione come «invenzioni» a determinate condizioni. Infatti l'art. 4 di detta direttiva, al primo comma esclude la protezione delle varietà vegetali, permette la protezione brevettuale «... di piante, se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale» e, secondo il «considerando» 29 «se la loro applicazione non si limita a livello tecnico ad una sola varietà vegetale ...». Inoltre, il «considerando» 31 prevede che «un insieme vegetale, caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma), non rientra nella tutela delle varietà e non è pertanto escluso dalla brevettabilità ...» e il «considerando» 32 che «laddove un'invenzione consista solo nella modifica genetica di una determinata varietà vegetale dalla quale viene prodotta una nuova varietà, la nuova varietà è esclusa dalla brevettabilità anche se la modifica genetica ...» deriva «da un procedimento di ingegneria genetica».

Dal punto di vista economico, si può concludere che i brevetti e il diritto del costituente servono a fini analoghi trattandosi per ambedue di differenti regimi che conferiscono monopoli temporali in competizione, dopo che le due normative sono state rafforzate per tener conto dei progressi tecnologici.

Anzi vale la pena di domandarsi, se, a causa dello sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate da parte dei costitutori per l'individuazione di nuove caratteristiche per i prodotti del mondo vegetale, si debba dare maggiore importanza al ruolo dell'«attività inventiva» in senso brevettuale e quanto possa essere attuale la separazione dei monopoli in due normative differenti e in competizione.

Licenze obbligatorie

Un riconoscimento che «equipara», per così dire, i due sistemi e che deriva dal rafforzamento della normativa convenzionale è rappresentato dall'esistenza,

nella Direttiva 98/44/CE, dell'art. 12,⁹ in cui è previsto un originale e particolarissimo sistema di licenze «incrociate» tra i due tipi di diritti di proprietà intellettuale, secondo il classico principio noto al diritto industriale della dipendenza tra private.

In base a questo intervento legislativo, mentre da un lato si riconosce un rafforzamento alla privativa vegetale che è equiparata, in un certo senso, al brevetto, dall'altro lato, la norma della Convenzione UPOV e del regolamento 2100/94 stenta ad imporsi con successo e fa trasparire le sue lacune.

Sembra utile per approfondire il problema della «limitazione del diritto» in ambedue i settori delle invenzioni e delle novità vegetali, richiamare alcune disposizioni per comprendere il meccanismo delle «licenze incrociate» di cui si occupa la direttiva al suo articolo 12.

Secondo la *legislazione «invenzioni»* l'art. 54 del R.D. 1127/39, al comma secondo, lettera b) è prevista la concessione di una licenza obbligatoria nel caso di due invenzioni per brevetti concessi in tempi successivi l'uno dall'altro (il n° 2 dipendente dal n° 1) e viene specificato che se l'invenzione n° 2 «non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto n° 1, è possibile concedere licenza al titolare del brevetto n. 2, nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del brevetto n° 1, un importante progresso tecnico» (stessa dizione dell'art. 31 TRIPs).

Nell'art. 12 sopracitato, si parla ugualmente di *progresso tecnico significativo, di considerevole rilevanza economica* «... Il titolare del brevetto principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli» (idem all'art. 31 TRIPs e all'art. 12 Dir. 98/44; inoltre, l'art. 31 dispone, così come l'art. 54, 2 comma lett. b) del R.D. 1127/39 che «... l'uso autorizzato in relazione al brevetto principale non è alienabile fuorché con la cessione del brevetto dipendente».

Quest'ultimo articolo presenta, quindi, analoga struttura e si basa sul medesimo principio di fondo, anche se con lievi sfumature di linguaggio, e con alcune differenze:

- separa in due commi la licenza, distinguendo, in un primo comma, il rapporto «costitutore-inventore» e, in un secondo comma, il rapporto «titolare di un brevetto-costitutore»;
- nel primo comma fa anche una precisazione, disponendo che «un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente ...»;

⁹ Art. 12: «1. un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta ... 2. il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologia, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo della varietà protetta ... 3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare: ... b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta ...».

- nei «considerando» 52 e 53, interpretativi dell'articolo in questione, sono poi equiparati i due prodotti oggetto di protezione, nel senso, soprattutto, dell'esigenza che «*nello sfruttamento delle nuove caratteristiche vegetali ottenute con l'ingegneria genetica ...*» e «*dell'utilizzazione in ingegneria genetica di nuove caratteristiche derivanti da nuove varietà vegetali*» sia necessario dimostrare che vi sia un «*progresso tecnico significativo di notevole interesse economico*».

L'art. 17 della Convenzione UPOV, invece, parla della concessione di «licenze obbligatorie», soltanto per «interesse pubblico» (senza alcun tipo di precisazione) e tale norma è stata, trasfusa «concettualmente», utilizzando lo stesso criterio, nell'art. 29 del Regolamento CE/2100/94 che è molto più articolato; analogamente un riferimento all'«*uso pubblico*» (anche se previsto come «*non commerciale*») di una privativa si ritrova come «deroga» nell'art. 31 dell'Accordo TRIPS.

Attualmente è in avanzato stato di preparazione una «proposta della Commissione» per la revisione dell'art. 29 del Regolamento CE/2100/94 che terrà conto del dibattito provocato a seguito dell'emanazione della Direttiva 98/44/CE della quale la stessa Organizzazione che gestisce la Convenzione UPOV dovrà tenere conto e valutarne gli sviluppi.

In ogni caso, non si può omettere di rilevare che, per ora, il problema relativo alla questione del superamento dell'«*interesse pubblico*», nell'ambito della concessione di licenze (con limitazione dei diritti), secondo la Convenzione UPOV e il Regolamento 2100/94, non è di facile soluzione.

2.1. *Problemi di interfaccia*

Tratteremo di seguito alcuni argomenti della protezione del materiale «vegetale» che possono dar luogo a uno sconfinamento e/o sovrapposizione tra le due normative, dei brevetti e delle novità vegetali, noti come «*problemi di interfaccia*».

Il 15 febbraio 1999¹⁰ è stato organizzato a Ginevra un incontro tra le tre Organizzazioni Internazionali UPOV-WIPO-WTO, al fine di riflettere congiuntamente sulla protezione delle novità vegetali, prevista all'art. 27, 3 b) dell'Accordo TRIPS.¹¹

È stato, tra l'altro, osservato che nel quadro legislativo dell'Accordo TRIPS dell'Organizzazione mondiale del Commercio, i brevetti, i marchi, il diritto d'autore, i «segreti commerciali», le indicazioni geografiche, i disegni industriali e le topografie sono espressamente identificati e, per ciascuna di tali tipologie, sono previste specifiche prescrizioni, ma, quanto al «diritto del costituente», non è citata la Convenzione

¹⁰ Doc. UPOV-WIPO-WTO/99/2 del 29 gennaio 1999 – Conferenza di M. William. Lesser, Dipartimento d'economia agricola, Università Cornell, Ithaca, N.Y., USA.

¹¹ Trade-Related Aspects of Intellectual Property nell'ambito dei negoziati GATT attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

UPOV come forma di protezione né tantomeno se ne parla esplicitamente. L'Accordo fa riferimento soltanto a un sistema di protezione «*sui generis*» (art. 27,3 b).

Innanzitutto, occorre rilevare che la nuova Convenzione UPOV e il Regolamento comunitario 2100/94 conferiscono una protezione ad *un materiale vegetale che è caratterizzato dall'insieme delle espressioni delle informazioni genetiche contenute nel genoma dei vegetali* e ne dà una definizione.¹² Ciò sembra rilevante non solo per il fatto che, per la prima volta, nella terminologia delle normative brevettuali, si dà una definizione di «varietà vegetale» utilizzando un linguaggio di tipo scientifico, ma anche per il fatto che di tale definizione dovrà necessariamente tenere conto la legislazione brevettuale europea e comunitaria. Tanto è vero che, nel nuovo Capitolo VI del Regolamento di applicazione della Convenzione Brevetto Europeo e nella Direttiva 98/44 vi è un rimando a tale definizione.

2.2. Protezione di processi

È noto che processi di ottenimento e di utilizzazione di vegetali sono brevettabili nell'ambito della legislazione brevettuale europea (CBE).

Per contro, un certificato di novità vegetale non è rilasciato che per prodotti ottenuti da un processo di creazione per la varietà vegetale, e ciò indipendentemente dalle modalità di realizzazione di questa creazione.

Tuttavia, si fa osservare che, secondo i principi noti, la protezione dei processi di ottenimento di nuove piante, si dovrebbe estendere automaticamente anche ai prodotti da essi derivati e, secondo i principi classici, solo ai prodotti di prima generazione di «piante» o «parti di piante».

Ciò pone dei problemi al titolare del brevetto nel caso in cui tali prodotti siano costituiti da «materiale autoriproducibile», in quanto dovrà attentamente essere valutato se tale materiale sia o meno una «varietà vegetale» secondo i parametri definitori soprarichiamati, cioè basandosi sulla valutazione del suo genoma.

Per questa ragione, nella direttiva 98/44/CE, pur prevedendo di estendere la protezione brevettuale di processo ad ogni materiale derivato dal materiale ottenuto inizialmente tramite il processo brevettato, si opera una distinzione relativamente alla valutazione di quale tipo di prodotto si ottiene (vd. anche «considerando» 32) e se detto prodotto risulta essere una varietà, esso automaticamente è escluso dalla protezione tramite brevetto di invenzione.

¹² Si intende per «varietà vegetale» un insieme vegetale di un taxon botanico del rango più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:

- definito dall'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e considerato come un'entità nei riguardi della sua attitudine ad essere riprodotto in modo conforme.

2.3. Portata del diritto del costitutore

Un altro elemento, che può creare *possibili sovrapposizioni tra i due sistemi*, riguarda la *profonda modifica apportata nel nuovo testo della Convenzione UPOV all'oggetto protetto* secondo il diritto del costitutore (materiale di riproduzione e di moltiplicazione, prodotto della raccolta, varietà derivate da varietà protette):

- nei *brevetti d'invenzione* la protezione si estende senza riserve a ogni utilizzazione commerciale dell'oggetto del brevetto;
- nel campo delle *novità vegetali*, la protezione che, in precedenza (1978) si esauriva al momento dell'impiego commerciale e della vendita del materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, ora si estende molto al di là, nel senso che, il costitutore, ottenuta la protezione per la sua varietà, può far valere i suoi diritti, *almeno una volta*, per una serie di «attività» successive, se il costitutore non ha avuto la ragionevole opportunità di farli valere (art. 14, 2 e 3).

Poiché il rischio di creare sovrapposizioni tra i due regimi aumenta, si è sentita la necessità di prevedere, nell'ambito della nuova direttiva sulle invenzioni biotecnologiche, un *sistema di licenze dipendenti*, lasciate prevalentemente alla libera trattativa delle parti, per collegare i due diritti e non creare interferenze tra loro.

A tale rafforzamento è posta una sola limitazione, peraltro lasciata facoltativa per gli Stati membri, nel caso dell'impiego del seme di una nuova varietà come sorgente iniziale di ulteriori semi ad uso personale dell'agricoltore, il così detto «*privilegio dell'agricoltore*».

2.3.1. Protezione delle «parti di piante»

Avendo la nuova Convenzione esteso l'ambito di protezione del costitutore anche alle «parti di piante» (secondo il testo precedente, esse erano destinate solo alla coltura o al raccolto per la consumazione o la trasformazione), si è creata un'ulteriore possibile sovrapposizione tra i due diritti, in quanto la protezione, tramite brevetto, di «parti» di piante potrebbe estendersi a tutte le varietà da esse derivate per moltiplicazione o riproduzione vegetativa.

In effetti, le «parti» di piante possono riferirsi anche a cellule coltivate «in vitro» (a tale proposito pur se l'art. 53 b) della CBE non protegge le varietà vegetali in quanto tali, finora la protezione di «parti» di piante – sottoforma di cellule prodotte con metodi microbiologici – non è mai stata esclusa dall'EPO).

2.4. Varietà essenzialmente derivata

Un altro aspetto, del tutto innovativo per il sistema delle novità vegetali, mutuato dal diritto brevettuale contenuto nella direttiva, consiste nell'aver introdotto, nella nuova Convenzione UPOV, la definizione di varietà essenzialmente derivata cui si estende il diritto del costitutore.

Tale definizione che, come si vede, non fa altro che ricalcare la possibilità prevista nella direttiva di estendere un eventuale brevetto di processo ad ogni «materiale autoriproducibile» ottenuto tramite il processo stesso, crea un ulteriore rischio di interferenza tra le tipologie di prodotti vegetali ottenuti con procedimenti di ingegneria genetica, come varietà vegetali essenzialmente derivate dalla varietà protetta.

Quanto fin qui rappresentato esemplifica solo alcuni dei molteplici aspetti che rendono manifesta la necessità di approfondire e maturare regole necessarie a risolvere il più possibile i problemi di interfaccia tra i due sistemi. Resterà, comunque, una zona d'ombra che renderà necessario esaminare il «caso per caso», anche se, da ultimo, la soluzione sarà di competenza dei Tribunali.