

# Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza  
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

ANNO XXI - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

5 2013

[www.ipsoa.it/dirittoindustriale](http://www.ipsoa.it/dirittoindustriale)

**La protezione  
del materiale biologico:  
il caso monsanto**

**Il c.d. "falso grossolano"**

**Laicità e pubblicità:  
il fattore religioso nella più recente  
giurisprudenza del Giurì**

*L'abbonamento comprende*

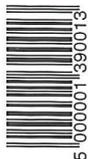


CARTA + TABLET + WEB

**DIRETTORE SCIENTIFICO**  
Giorgio Florida



**IPSOA**  
Gruppo Wolters Kluwer



Oggetto della tutela

# La protezione del materiale biologico: il caso Monsanto

Corte Suprema degli Stati Uniti 13 maggio 2013, n. 11-796 - *Bowman c. Monsanto co. et al.*

I.  
La vendita autorizzata di un oggetto brevettato conferisce all'acquirente, o a qualsiasi proprietario successivo, il diritto di utilizzare o rivendere quell'oggetto. Tale vendita, tuttavia, non consente all'acquirente di realizzare nuove copie dell'invenzione.

II.  
Riprodurre un oggetto brevettato senza dubbio ne comporta un qualche "uso" che non rientra nelle facoltà conferite all'acquirente dal principio dell'esaurimento in quanto il titolare del brevetto, anche dopo la prima vendita, mantiene intatto il diritto di vietare ad altri di fabbricare l'oggetto che il brevetto protegge. Questo perché, se la riproduzione fosse una facoltà garantita all'acquirente, il valore di un brevetto precipiterebbe dopo la prima vendita dell'oggetto contenente l'invenzione e il monopolio brevettuale non si estenderebbe per 20 anni, ma solo per un'unica transazione.

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

### La Corte (*omissis*).

La resistente Monsanto ha inventato e brevettato i semi di soia Roundup Ready, contenenti una modifica genetica che permette loro di sopravvivere all'esposizione al glifosato.

La Monsanto vende i semi ponendo la condizione della firma di un contratto di licenza che permette agli agricoltori di piantare il seme acquistato in una, e una sola, stagione. Gli agricoltori possono consumare o vendere il raccolto, ma non possono conservare alcun seme dal raccolto per scopi riproduttivi.

Il ricorrente Bowman aveva acquistato da una società associata alla Monsanto i semi di soia Roundup Ready, dai quali aveva ottenuto il primo raccolto di ogni stagione nel rispetto dei termini del contratto di licenza. Ma al fine di ridurre i costi della seconda, e più rischiosa, semina della stagione, Bowman aveva acquistato da un granario dei semi di soia destinati al consumo, li aveva piantati e trattato le piante con il glifosato, uccidendo così tutte le piante prive del tratto Roundup Ready, raccolto le piante risultanti che contenevano quel tratto, e conservato alcuni dei semi raccolti da utilizzare per seminare il secondo raccolto della stagione successiva. Dopo aver scoperto questa pratica, la Monsanto aveva citato Bowman in giudizio per violazione di brevetto. Bowman aveva invocato in propria difesa il principio dell'esaurimento del brevet-

to, che concede all'acquirente di un oggetto brevettato, o a ciascun proprietario successivo, il diritto di utilizzare o riutilizzare tale oggetto. Il tribunale distrettuale aveva respinto la difesa di Bowman, e il circuito federale aveva confermato tale decisione.

Decisione: l'esaurimento del brevetto non permette a un coltivatore di riprodurre semi brevettati attraverso semina e raccolta senza il consenso del titolare del brevetto. Pp.4-10.

(A) Secondo la dottrina dell'esaurimento del brevetto "la prima vendita autorizzata di un oggetto brevettato esaurisce tutti i diritti di brevetto per tale oggetto," *Quanta Computer, Inc. contro LG Electronics, Inc.*, 553 US617, 625, e conferisce all'acquirente, o a eventuali proprietari successivi, "il diritto di utilizzare [o] vendere" l'oggetto come meglio crede, *Stati Uniti contro Univis Lens Co.*, 316 US241, 249 - 250.

Tuttavia, la dottrina limita i diritti del titolare solo allo "specifico oggetto" venduto, *id.*, a 251; ma conserva in dente il diritto del titolare del brevetto di proibire all'acquirente la produzione di nuove copie dell'oggetto brevettato. Piantando i semi brevettati della Monsanto e raccogliendone i frutti, Bowman ha prodotto copie ulteriori dell'invenzione brevettata della Monsanto, e tale comportamento dunque si pone al di fuori delle tutele derivanti dall'esaurimento del brevetto.

Se fosse questo altrimenti, il brevetto della Monsanto produrrebbe scarsissimi benefici.

Dopo la vendita da parte della Monsanto dei primi semi, altre società produttrici di sementi potrebbero produrre il seme brevettato in concorrenza con la Monsanto, e gli agricoltori avrebbero bisogno di acquistare il seme soltanto una volta. Pp.4 - 7.

(B) Bowman sostiene che l'esaurimento dovrebbe applicarsi nel suo caso perché l'uso che egli fa dei semi è quello di prassi in agricoltura, e permettere alla Monsanto di interferire con tale prassi creerebbe un'eccezione inammissibile alla dottrina dell'esaurimento per i semi. Ma in realtà è Bowman che sta chiedendo una deroga al principio consolidato secondo il quale l'esaurimento non si estende al diritto di fare nuove copie dell'oggetto brevettato.

Se tale deroga fosse concessa a Bowman, i brevetti sui semi manterrebbero pochissimo valore. Inoltre, una normale applicazione del principio permette agli agricoltori di fare un uso effettivo dei semi brevettati. Bowman, che aveva acquistato semi destinati al consumo, si trova in una posizione particolarmente debole per sostenere che non può fare un uso effettivo dei suoi semi di soia. Bowman ha ammesso che non conosceva alcun altro agricoltore che piantasse semi di soia acquistati da un granario. Nel caso più frequente, quando un agricoltore acquista semi Roundup Ready dalla Monsanto o da un affiliato, potrà piantarli secondo il contratto di licenza con la Monsanto per ottenere un raccolto. Pp.7 - 10. 657 F.3d 1341, confermato.

Il Giudice Kagan ha trasmesso il parere unanime della Corte.

(omissis).

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI, No.11 - 796 VERNON HUGH Bowman, ricorrente contro la società MONSANTO e altri. Su richiesta di appello per errori di diritto presso la corte di appello per il circuito federale, 13 maggio 2013

Il Giudice Kagan ha trasmesso il parere della Corte.

Secondo la dottrina dell'esaurimento dei brevetti, la vendita autorizzata di un oggetto brevettato conferisce all'acquirente, o a qualsiasi proprietario successivo, il diritto di utilizzare o rivendere quell'oggetto. Tale vendita, tuttavia, non consente all'acquirente di realizzare nuove copie dell'invenzione brevettata. La questione, in questo procedimento, è se un agricoltore che acquista semi brevettati possa riprodurli tramite semina e raccolta senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. Noi riteniamo che non possa.

I.

La resistente Monsanto ha inventato una modifica genetica che permette alle piante di soia di sopravvivere al trattamento con glifosato, principio attivo di molti erbicidi (tra i quali il Roundup della Monsanto). Monsanto commercializza semi di soia contenenti tale materiale genetico modificato sotto il nome di semi Roundup Ready. Gli agricoltori che piantano quei semi possono utilizzare un erbicida a base di glifosato per sterminare le piante infestanti senza danneggiare i raccolti.

Due brevetti concessi alla Monsanto coprono vari aspetti della tecnologia Roundup Ready, tra i quali un seme che incorpora la modifica genetica. Vedasi Supp. App. SA1 - 21 (USPatent Nos.5, 352.605 e RE39, 247E), vedasi anche 657 F.3d 1341, 1343 - 1344 (CA Fed.2011).

Monsanto vende, e consente ad altre aziende di vendere, semi di soia Roundup Ready agli agricoltori che acconsentono a firmare un contratto di licenza specifico.

Vedasi App.27a. Tale contratto permette all'agricoltore di piantare i semi acquistati in una (e solo una) stagione. L'agricoltore può poi consumare il raccolto risultante o venderlo come materia prima, di solito a un granario o a un'industria di trasformazione alimentare.

Vedasi 657 F.3d, a 1344 - 1345. Ma, in base al contratto di licenza, l'agricoltore non può conservare dal raccolto alcun seme di soia raccolti per ripiantarlo, né può fornire semi a terzi per tale scopo.

Queste restrizioni riflettono la facilità di produrre nuove generazioni di semi Roundup Ready. Poiché la resistenza al glifosato è determinata dal materiale genetico presente nel seme, quel tratto si tramanda dal seme piantato ai semi presenti nel raccolto: di fatto un unico seme Roundup Ready può far crescere una pianta contenente decine di chicchi geneticamente identici, ciascuno dei quali, se ripiantato, può generare una nuova pianta - e così via. Vedasi App.100a.

I termini del contratto impediscono all'agricoltore di impiegare tale processo per produrre in proprio semi Roundup Ready, costringendolo invece ad acquistare dalla Monsanto a ogni stagione.

Il richiedente Vernon Bowman è un agricoltore nell'Indiana, il quale, è giusto dire, apprezza i semi di soia Roundup Ready. Ha acquistato Roundup Ready ogni anno da una società affiliata alla Monsanto per il primo raccolto stagionale.

Nel rispetto del contratto appena descritto, ha usato tutto quel seme per la semina, e venduto tutto il suo raccolto a un granario (che in genere lo rivende ad un'industria di trasformazione di prodotti destinati al consumo umano o animale).

Bowman, tuttavia, ha ideato un approccio meno ortodosso per ottenere il proprio secondo raccolto stagionale. Poiché riteneva che piantare a fine stagione fosse "rischioso", non voleva pagare il prezzo che la Monsanto chiede per i semi Roundup Ready. *Id.*, a 78 bis; vedasi *Brief for Petitioner 6*. Bowman dunque si recò presso un granario, acquistò semi di soia come materia prima, destinati al consumo umano o animale, e li piantò nei propri campi (1).

#### Nota:

(1) I granari, come precedentemente specificato, acquistano semi dagli agricoltori e li vendono a scopo di consumo; ai sensi delle leggi federali e statali, normalmente non possono confezionare o commercializzare i chicchi per uso in agricoltura. Vedasi 7 U.S.C. 571; Ind. Code 5-15 - 1-32 (2012). Ma dal momento che i chicchi di soia sono di per sé dei semi, nulla (eccetto, come vedremo, la legge) impediva a Bowman di piantare il prodotto acquistato dal granario, invece di consumarlo.

Quei semi di soia provenivano dai raccolti di altri agricoltori della zona. Poiché la gran parte di quegli agricoltori utilizzavano anch'essi i semi Roundup Ready, Bowman poteva prevedere che molti dei chicchi di soia acquistati avrebbero contenuto la tecnologia brevettata della Monsanto.

Quando trattò i campi con un erbicida a base di glifosato ebbe la conferma che era così: una percentuale significativa delle piantine sopravvisse al trattamento, e produsse a sua volta un raccolto di soia con il tratto Roundup Ready. Bowman conservò dei semi da quel raccolto da utilizzare per il raccolto di fine stagione dell'anno successivo - e poi del seguente, e del seguente, finché non ebbe ottenuto otto raccolti con questo sistema.

Ogni anno, dunque, Bowman piantava semi conservati dall'anno precedente (a volte aggiungendo altri semi acquistati dal granario), trattava i campi con il glifosato per sterminare le piante infestanti (e qualsiasi altra pianta non resistente) e produceva un nuovo raccolto di soia resistente al glifosato, cioè di soia Roundup Ready. Dopo aver scoperto questo comportamento, la Monsanto citò in giudizio Bowman per violazione dei brevetti sui semi Roundup Ready. Bowman invocò in propria difesa l'esaurimento del brevetto, sostenendo che la Monsanto non poteva controllare l'uso dei semi di soia dopo una vendita autorizzata (dagli agricoltori locali al granario). Il tribunale distrettuale respinse il motivo di difesa, e riconobbe alla Monsanto un risarcimento del danno di 84.456 dollari USA.

Il Circuito Federale confermò la sentenza, con la motivazione secondo la quale l'esaurimento del brevetto non proteggeva Bowman perché aveva "creato un oggetto di nuova violazione." 657 F.3d, a 1348. Il "diritto di usare" un oggetto brevettato a seguito di una vendita autorizzata "non comprende il diritto di fabbricare un oggetto essenzialmente nuovo sul modello di quella originale, poiché il diritto di fabbricare l'oggetto rimane del titolare del brevetto." *Ibid.* Di conseguenza, Bowman non poteva "replicare la tecnologia brevettata della Monsanto piantandola nella terra per creare materiale genetico, semi e piante di nuova violazione" *Ibid.* Abbiamo concesso il procedimento di appello al fine di valutare l'importante questione del diritto brevettuale sollevato in questa causa, 568 US\_\_\_ (2012), e qui confermiamo [la decisione appellata, n.d.t.].

II.

La dottrina dell'esaurimento dei brevetti limita il diritto di un titolare di brevetto a controllare ciò che gli altri possono fare con un oggetto che costituisce o contiene un'invenzione (2). Secondo la dottrina, "la prima vendita autorizzata di un oggetto brevettato termina tutti i diritti di brevetto su quell'oggetto." *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 US 617, 625 (2008). Ed esaurendo il monopolio del titolare del brevetto per quell'oggetto, la vendita conferisce all'acquirente, o qualsiasi proprietario successivo dell'oggetto "il diritto di utilizzare o di vendere" l'oggetto a proprio piacimento. *Stati Uniti v. Univis Lens Co.*, 316 US 241, 249 - 250 (1942).

Abbiamo spiegato su cosa si fonda tale dottrina come segue:

"Lo scopo del diritto dei brevetti è raggiunto in relazione a un particolare oggetto quando il titolare del brevetto ha ricevuto la sua ricompensa ... tramite la vendita dell'oggetto"; una volta che "tale obiettivo sia stato raggiunto il diritto dei brevetti non giustifica la limitazione dell'uso e del godimento nell'oggetto venduto" *Id.*, 251.

Coerentemente con tale logica, la dottrina limita i diritti del titolare del brevetto solo allo "specifico oggetto" venduto, *ibid.*; ma lascia intatta la capacità del titolare di proibire all'acquirente di produrre nuove copie dell'oggetto brevettato.

L'acquirente della macchina [brevettata] .... non acquisisce alcun diritto di costruire un'altra macchina né per uso proprio né per venderla a terzi." *Mitchell v. Haley*, 16 Wall.544, 548 (1873), vedi *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 US422, 424 (1964) (secondo cui la "ricostruzione" eseguita da un'acquirente di una macchina brevettata "interferirebbe con il diritto del titolare del brevetto di impedire a terzi di fabbricare l'oggetto" (cit. 35 USC154 (1964 ed.)).

Piuttosto, la "seconda creazione" dell'oggetto brevettato "chiama di nuovo in causa il monopolio conferito dalla concessione del brevetto". *Aro MFG. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 US336, 346 (1961).

Questo perché il titolare del brevetto ha "ricevuto la sua ricompensa" solo per l'oggetto effettivamente venduto, e non per le sue successive riproduzioni. *Univis*, US 316, a 251.

Se l'acquirente di tale oggetto potesse fabbricare e vendere copie infinite, il brevetto conferirebbe una protezione efficace soltanto per un'unica vendita.

Bowman stesso non contesta tale analisi in senso generale, riconoscendo apertamente il principio "consolidato che l'esaurimento del diritto non si estende al diritto di "fabbricare" un nuovo prodotto." *Brief for petitioner 37* (cit. *Aro*, US 365, a 346).

Purtroppo per Bowman, è tale principio a determinare una decisione a suo sfavore. Secondo la dottrina dell'esaurimento del brevetto, Bowman poteva rivendere i semi di soia brevettati che aveva acquistato dal granario, come poteva consumare personalmente i chicchi o servirsene per alimentare i suoi animali.

La Monsanto, sebbene titolare del brevetto, non avrebbe avuto la possibilità di obiettare a tali usi dei chicchi di soia Roundup Ready. Ma la dottrina dell'esaurimento non consente a Bowman di produrre *ulteriori* piante di soia brevettate senza l'autorizzazione della Monsanto (espresa o implicita). E questo è precisamente ciò che Bowman ha fatto.

Ha portato a casa i semi di soia acquistati, li ha piantati nei suoi campi al momento che riteneva opportuno, ap-

**Nota:**

(2) Il Patent Act concede al titolare del brevetto il "diritto di proibire a terzi la fabbricazione, l'uso, l'offerta in vendita e la vendita dell'invenzione" 35 U.S.C. § 54(a)(1); vedasi § 71 (a) ("Chiunque senza autorizzazione fabbrica, utilizza, offre in vendita a vende un'invenzione brevettata ... viola il brevetto").

plicato il glifosato per sterminare le piante infestanti (insieme a tutte le piante di soia prive del tratto Roundup Ready); e infine ha raccolto più chicchi (parecchi di più) di quelli con cui aveva iniziato.

Questo è il procedimento per "fabbricare un nuovo prodotto", per utilizzare le parole di Bowman, quando il prodotto originale è un seme. *Brief for Petitioner 37*; vedasi (*omissis*). Poiché Bowman in tal modo aveva riprodotto l'invenzione brevettata dalla Monsanto, la dottrina dell'esaurimento non lo protegge (3).

Se così non fosse, il brevetto della Monsanto porterebbe scarsi benefici. Dopo aver inventato il tratto Roundup Ready la Monsanto certamente "riceverebbe la ricompensa" per i primi semi venduti. *Univis*, 316 US, a 251. Ma in breve tempo altre aziende di sementi potrebbero riprodurre il prodotto e venderlo ai coltivatori, privando così la Monsanto del monopolio. E gli stessi agricoltori avrebbero necessità di acquistare il seme una sola volta, sia dalla Monsanto, sia da un concorrente o (come in questo caso) da un granario. L'agricoltore potrebbe moltiplicare il suo primo acquisto, e poi moltiplicare quella nuova creazione, all'infinito - ogni volta approfittando del seme brevettato senza corrispondere compenso all'inventore. Le semine di fine stagione di Bowman sono un ottimo esempio.

Dopo l'acquisto di semi per un solo raccolto, Bowman ogni anno conservava semi sufficienti per ridurre o eliminare del tutto gli ulteriori acquisti. Monsanto era ancora titolare del brevetto, ma non ha ricevuto alcun guadagno dalla produzione e vendita annuale di soia Roundup Ready da parte di Bowman. La dottrina dell'esaurimento si limita all'"oggetto specifico" venduto per evitare proprio questa mancata corrispondenza tra invenzione e ricompensa.

La nostra decisione odierna discende anche da *JEMAg Suppl, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Intl, Inc.*, 534 US 124 (2001).

In quel procedimento abbiamo discusso se un inventore potesse ottenere un brevetto per un seme o una pianta, o soltanto una privativa ai sensi del Plant Variety Protection Act (PVPA), 7 USC 2321 et seq. Abbiamo ritenuto che è possibile ottenere un brevetto, respingendo la tesi che il PVPA abbia implicitamente abrogato l'applicabilità del Patent Act ai semi e alle piante.

A nostro avviso, i due statuti hanno introdotto schemi diversi ma non contrastanti: i requisiti per ottenere un brevetto "sono più severi di quelli per l'ottenimento di una privativa di protezione per varietà vegetale, e le tutele conferite" da un brevetto sono corrispondentemente maggiori *JE. M.*, 534 US, a 142.

In particolare qui spiegavamo che solo il titolare di un brevetto (non il titolare di una privativa) potrebbe vietare "[a] un contadino che legalmente acquisti e piante" un seme protetto di conservare i semi raccolti "per ripiantarli." *Id.*, a 140., vedasi *id.*, a 143 (da notare che il Patent Act, a differenza del PVPA, non contiene "alcuna deroga" per "la conservazione di semi"). Tale affermazione è in contrasto con l'applicazione di esaurimento per proteggere una condotta come quella di Bowman.

Se una vendita potesse terminare il diritto di controllare la progenie di un seme brevettato, allora (in contrasto con *JE. M.*), il titolare del brevetto non potrebbe impedire all'acquirente di conservare semi dal raccolto.

Certamente il titolare del brevetto non può impedire all'acquirente di vendere tali semi, cosa normalmente permessa anche al titolare di una privativa per varietà vegetali (che come ricordiamo si suppone abbia meno diritti). Vedasi 7 USC 2541, 2543. Tali limitazioni capovolgerebbero il quadro giuridico descritto in *JE. M.*

Bowman sostiene in via principale che l'esaurimento si applicherebbe al suo caso perché i semi sono fatti per essere piantati.

La dottrina dell'esaurimento, ci ricorda Bowman, in genere impedisce al titolare di un brevetto di controllare l'uso di un oggetto brevettato a seguito di una vendita autorizzata. E nel piantare semi Roundup Ready, Bowman continua, egli sta semplicemente impiegando i semi secondo il normale uso degli agricoltori. Bowman conclude quindi che permettere alla Monsanto di interferire con tale uso costituirebbe "una deroga inammissibile alla dottrina dell'esaurimento" per i semi brevettati e per altre "tecnologie autoreplicanti." *Brief for Petitioner 16.*

Ma in realtà è Bowman che sta chiedendo una deroga senza precedenti a quella che, come egli stesso ammette, è una regola "consolidata" secondo la quale "la dottrina dell'esaurimento non si estende al diritto di fabbricare un nuovo prodotto." *Cfr. supra*, a 5.

Riprodurre un oggetto brevettato senza dubbio ne comporta un qualche "uso". Ma, come già spiegato, abbiamo sempre delimitato la dottrina dell'esaurimento al fine di escludere tale attività, in modo che il titolare del brevetto mantenga intatto il diritto di vietare ad altri di fabbricare l'oggetto che il brevetto protegge.

Vedasi ad es. *Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 106 US 89, 93-94 (1882) (in cui si stabiliva che un acquirente non poteva "usare" la fibbia di una cinghia per balle di cotone brevettata per fabbricare una nuova cinghia).

Questo perché, come già detto, se la copia semplice fosse un uso protetto, il valore di un brevetto precipiterebbe dopo la prima vendita del primo oggetto contenente l'invenzione.

Il monopolio brevettuale non si estenderebbe per 20 anni (come disposto dal *Patent Act*), ma solo per un'unica transazione.

Il che si tradurrebbe in un incentivo all'innovazione minore di quello voluto dal Congresso.

Di qui la nostra insistenza ripetuta sul fatto che l'esaurimento si applichi soltanto allo specifico oggetto venduto e non alle sue riproduzioni.

Né pensiamo che questo principio impedirà agli agricoltori di fare un uso appropriato dei semi Roundup Ready acquistati. Bowman stesso si trova in una posizione particolarmente inadatta a sostenere questo argomento. Come osservato in precedenza, i semi di soia da lui acquistati presso il granario erano destinati non alla semina, ma al consumo. Vedasi *supra*, a 2-3.

Infatti Bowman ha ammesso in deposizione di non esse-

re a conoscenza di nessun altro agricoltore che seminasse chicchi acquistati da un granario per ottenere un nuovo raccolto. Vedasi App.84a.

Quindi un uso non riproduttivo dei chicchi acquistati dal granario in questione non era solo noto, ma costituiva una consuetudine. E nel caso più comune, quando un agricoltore acquisti Roundup Ready come seme - cioè seme destinato a generare un raccolto - potrà piantarlo. La Monsanto, certamente, pone condizioni al diritto dell'agricoltore di riprodurre Roundup Ready, ma non vieta la semina in assoluto - né, realisticamente, potrebbe farlo. Nessun agricoltore sano di mente, dopo tutto, avrebbe acquistato il prodotto senza alcuna possibilità di ottenerne delle piante di soia. E così la Monsanto, abbastanza prevedibilmente, vende semi Roundup Ready agli agricoltori con una licenza di utilizzarli per ottenere un raccolto. Vedasi *supra*, a 2,6, n. 3. Applicando la nostra solita regola in questo contesto pertanto permetterà al contempo agli agricoltori di beneficiare della tecnologia Roundup Ready, e alla Monsanto di ricevere il premio per la sua innovazione.

Eppure, Bowman ha un altro argomento a favore di una deroga nel caso dei semi: che la soia si autoriproduce e germoglia naturalmente, a meno di non essere conservata in modo controllato, dunque "è stata la soia piantata, non Bowman" stesso, a produrre le repliche dell'invenzione della Monsanto. *Brief for Petitioner 42*; vedasi *Tr. of Oral Arg.14* ("[F]armers, when they plant seeds, they don't exercise any control ... over their crop" or "over the creative process"). Ma noi troviamo difficilmente sostenibile la difesa secondo la quale la colpa sarebbe del chicco di soia. Bowman non ha agito da osservatore passivo della moltiplicazione suoi semi di soia; o per dirla in altro modo, i semi che aveva acquistato (per quanto possano possedere doti miracolose per altri aspetti) non hanno spontaneamente generato otto raccolti successivi.

Come abbiamo spiegato, *supra* a 2 - 3, Bowman ha ideato e messo in pratica un nuovo modo per ottenere raccolti da semi Roundup Ready senza pagare il prezzo normale. Bowman ha acquistato i chicchi da un granario prevedendo che molti di questi sarebbero risultati essere Roundup Ready; ha applicato un erbicida a base di glifosato in un modo da eliminare tutte le piante senza il tratto brevettato e ha conservato i semi dalle piante sopravvissute per la stagione successiva.

Ha poi piantato quei semi Roundup Ready al momento opportuno; li ha curati e trattati, anche sfruttando la caratteristica della resistenza al glifosato, e raccolto molti altri semi, che ha o venduto o conservato per dar vita al ciclo successivo. In tutto questo, il chicco era sicuramente presente. Ma era Bowman, e non il chicco, a controllare la riproduzione (fino all'ottava generazione) dell'invenzione brevettata dalla Monsanto.

La nostra decisione oggi ha un ambito limitato - alla situazione pregressa, non ad ogni situazione riguardante un prodotto autoreplicante. Riconosciamo che tali invenzioni stanno diventando sempre più prevalenti, complesse e diversificate.

In un altro caso, l'autoreplicazione dell'oggetto potrebbe avvenire al di fuori del controllo dell'acquirente. O potrebbe essere un passo necessario ma accessorio nell'uso dell'oggetto per un altro scopo. Cf.17 USC §17 (a) (1) ("Il proprietario di una copia di programma informatico che ne esegua una copia o un adattamento non viola il diritto d'autore a condizione che tale nuova copia o adattamento vengano creati come passo essenziale nell'utilizzo del programma").

Non esaminiamo qui se o come la dottrina dell'esaurimento dei diritti di brevetto si applicherebbe in tali circostanze. Nel caso in questione, Bowman ha piantato i semi brevettati della Monsanto esclusivamente per produrre e vendere copie di quei semi, così privando la società del premio che la legge sui brevetti concede per la vendita di ciascun oggetto.

L'esaurimento dei diritti di brevetto non fornisce alcuna tutela per un siffatto comportamento. Di conseguenza confermiamo la sentenza della Corte d'Appello del Circuito Federale.

È così disposto.

## IL COMMENTO

di Claudio Germinario

La sentenza della Corte Suprema americana nel caso Bowman-Monsanto ha confermato il principio secondo il quale riprodurre oggetti brevettati è illecito, anche nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un organismo geneticamente modificato. Ma quale sarebbe stato l'esito del procedimento se esso si fosse svolto dinanzi a un Tribunale europeo? L'autore risponde a questa domanda illustrando le analogie e le differenze fra le norme europee e statunitensi in materia di brevetti in generale, e in materia di brevetti per organismi viventi in particolare.

Con sentenza del 13 maggio 2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato i precedenti verdetti dalla Corte d'Appello del Federal Circuit e della Corte Distrettuale del Sud Indiana, che concordemente avevano affermato il diritto di Monsanto nella disputa tra Bowman e la stessa Monsanto.

### I fatti

Monsanto ha inventato e brevettato una tecnologia per conferire a piante la resistenza genetica all'erbicida glyphosate. Tutte le metodologie e gli strumenti usuali per conferire il nuovo tratto genetico alla pianta venivano protetti con brevetto US 5,352,605 e sua forma riesaminata RE39,247. Il brevetto protegge in particolare una pianta di soia resistente al glyphosate commercializzata col marchio Roundup Ready (RR) e i suoi semi.

Monsanto condiziona la vendita dei semi di soia RR agli agricoltori ad un accordo di licenza che limita l'uso di detti semi. L'accordo prevede che l'agricoltore possa piantare e coltivare il materiale di riproduzione per un solo raccolto, disponendo liberamente della pianta raccolta e dei nuovi semi per un uso alimentare diretto o per essere venduti a grossisti nella filiera dell'alimentazione umana o animale. L'agricoltore non può tuttavia conservare e ripiantare i semi prodotti.

Vernon Hugh Bowman è un agricoltore dell'Indiana utilizzatore dei semi di soia RR della Monsanto. Ogni stagione il sig. Bowman acquista i semi di soia RR sottoscrivendo i termini dell'accordo con Monsanto. I semi sono utilizzati per produrre un primo raccolto della stagione che viene interamente venduto. Tuttavia, offrendo le condizioni climatiche del luogo - l'Indiana - il vantaggio di un secondo raccolto, il sig. Bowman adotta una tecnica originale per procurarsi nuove sementi RR al di fuori dell'accordo con Monsanto. Il sig. Bowman acquista da un generico rivenditore di sementi e altri materiali vegetali (*grain elevator*), semi di soia destinati all'alimentazione, ma pur sempre capaci di riprodurre una pianta se opportunamente pian-

tati e coltivati. Data l'ampia diffusione (negli Stati Uniti) della soia RR di Monsanto, il sig. Bowman prevede che parte del materiale acquistato provenga da piante resistenti al glyphosate. Coltivando tale materiale il sig. Bowman genera un nuovo raccolto. Durante la coltivazione, le piante sono però trattate con l'erbicida glyphosate che causa la morte di tutte quelle sensibili, ma non danneggia quella significativa percentuale di piante RR geneticamente modificate, e resistenti al glyphosate, che la legislazione statunitense evidentemente tollera nelle miscele vegetali per alimentazione.

Dal secondo raccolto della stagione, in pratica tutto di soia RR, il sig. Bowman conserva i semi necessari per il secondo ciclo della stagione successiva. Questa procedura, ripetuta per almeno otto stagioni, ha offerto all'agricoltore un forte risparmio sui costi di licenza.

Venuta a conoscenza di queste circostanze, Monsanto cita il sig. Bowman per contraffazione dei propri diritti brevettuali, e tre istanze di giudizio confermano concordemente l'ipotesi di contraffazione sostenuta da Monsanto.

In difesa della legittimità dei propri comportamenti, il sig. Bowman invocava la dottrina dell'esaurimento del diritto (*patent exhaustion*) come conseguenza della libera commercializzazione delle sementi di soia RR, che essendo state acquistate non direttamente dal produttore Monsanto ma da un operatore intermedio della filiera, il "*grain elevator*", non erano vincolate ai termini dell'accordo di licenza imposto da Monsanto.

In alternativa, il sig. Bowman sosteneva che la specificità del materiale oggetto di protezione, vale a dire materiale capace di auto-replicarsi autonomamente, richiedeva deroghe o eccezioni *ad hoc* ai principi normalmente applicati al diritto brevettuale. Infatti, la riproduzione della pianta e quindi dei semi partendo dal materiale brevettato era formalmente attribuibile alla capacità di riproduzione autonoma della pianta stessa più che al contributo dell'agricoltore.

Con la recente sentenza, la Suprema Corte ha riget-

tato le argomentazioni del sig. Bowman e confermato la sussistenza di contraffazione nell'operato del sig. Bowman.

### La sentenza

Per l'esperto brevettuale del settore, la sentenza della Suprema Corte statunitense non è né impreveduta né sorprendente, non solo perché i precedenti giudizi, in maniera del tutto concorde e motivata, già avevano riconosciuto la contraffazione, ma soprattutto perché verosimilmente le stesse conclusioni sarebbero state raggiunte da una qualsiasi altra Corte in Europa o in un qualsiasi Paese il cui sistema giuridico preveda la protezione brevettuale della materia vivente ed in cui tale protezione brevettuale sia stata disciplinata.

### Sul concetto di esaurimento dei diritti invocato da Bowman

L'esaurimento del diritto brevettuale a seguito di commercializzazione dell'oggetto della privativa è un principio intrinseco al concetto stesso e alla logica della protezione brevettuale. Il brevetto è il riconoscimento che legittima il giusto premio dato all'innovatore, titolare del brevetto, per avere reso disponibile la propria innovazione alla collettività.

Nel momento in cui l'oggetto di privativa è commercializzato, il prezzo commerciale pagato al titolare del brevetto esaurisce il dovere della collettività (nello specifico, dell'acquirente) a riconoscere tale premio al titolare del brevetto. Cosa che si riflette nel simmetrico esaurimento dei diritti brevettuali su tale oggetto.

Ciò significa che l'acquirente dell'oggetto brevettato potrà liberamente disporre di tale oggetto, senza interferenza da parte del titolare del brevetto: vale a dire potrà utilizzarlo in prima persona o rivenderlo ottenendone anche una plusvalenza.

È importante tuttavia chiarire che l'esaurimento del diritto non si applica all'oggetto protetto astrattamente inteso come categoria, famiglia o insieme, ma riguarda solamente lo specifico oggetto singolarmente e concretamente venduto.

La dottrina dell'esaurimento del diritto pone solo un (logico) limite. L'acquirente dell'articolo brevettato non è autorizzato a (ri)produrre una o più copie e a disporne. Infatti, la copia rigenerata non è l'oggetto puntualmente venduto dal titolare del brevetto (o suo avente causa), ma ne è una semplice riproduzione. Pertanto il principio dell'esaurimento del diritto non può applicarsi a tale copia giacché per questa l'acquirente non ha corrisposto

al titolare del brevetto alcuna ricompensa economica.

Infatti, non sorprendentemente, la sentenza della Suprema Corte statunitense ribadisce che il sig. Bowman poteva liberamente utilizzare le sementi di soia RR acquistati da Monsanto o da un venditore intermedio (*grain elevator*) o anche rivendere tale materiale, ma non aveva il diritto di «riprodurre una nuova copia identica al materiale originale, poiché il diritto di riproduzione resta in ogni caso al titolare del brevetto».

La Corte sottolinea che se così non fosse, se il compratore avesse il diritto a produrre infinite copie dell'articolo venduto, il diritto conferito da un brevetto non durerebbe venti anni ma in pratica si esaurirebbe dopo la prima vendita.

Tale principio giuridico trova facile e lineare applicazione con oggetti inanimati, ma difficile gestione quando l'oggetto di privativa sia materiale biologico capace di riprodursi autonomamente, anche solo con un minimo contributo umano.

Infatti, il divieto di riproduzione del materiale brevettato, se non mitigato da opportune deroghe, porterebbe alla situazione estrema d'impossibilità ad esercitare anche la più tradizionale forma di attività agricola. Infatti, il coltivatore normalmente acquista delle sementi (a volte brevettate), con queste rigenera una pianta la quale produce a sua volta nuova semente. Tuttavia, né la pianta (verosimilmente lei stessa brevettata) né la nuova semente s'identificano con l'oggetto puntualmente acquistato dall'agricoltore. Pertanto, l'utilizzo stesso e naturale delle sementi acquisite commercialmente porterebbe automaticamente alla contraffazione della privativa brevettuale su pianta e semi.

Nel caso specifico della soia RR di Monsanto, e nel contesto specifico degli Stati Uniti, la situazione è mitigata dall'accordo di licenza offerto da Monsanto agli acquirenti delle sementi RR. Tale accordo prevede, infatti, che l'agricoltore sia autorizzato ad utilizzare le sementi per ottenere un raccolto, ma non più di un raccolto. In altre parole, in deroga al principio generale del divieto a riprodurre copia dell'oggetto della privativa, Monsanto autorizza l'agricoltore a seminare i semi RR, a riprodurre una pianta di soia RR, copia di quella protetta dal brevetto, e a raccogliere i nuovi semi/germogli prodotti dalla stessa, i quali possono poi essere liberamente dirottati nella filiera alimentare umana o animale o venduti ad un grain elevator (sempre a scopo alimentare), - tutto ciò, tuttavia per un solo ciclo di produzione e per un solo raccolto.

Il significato di questi accordi di licenza con Monsanto è valutato, se pur *obiter dictum* nella nota (3) della sentenza della Suprema Corte, là ove i giudici puntualizzano che la sentenza non si occupa della situazione teorica in cui Monsanto vendesse all'agricoltore la soia RR senza un esplicito accordo di licenza che lo autorizzi ad utilizzare il materiale acquisito. Tuttavia sono gli stessi giudici supremi ad ipotizzare che in mancanza di tale accordo l'agricoltore sarebbe ragionevolmente giustificato a ritenere che la vendita delle sementi implichi una licenza implicita a coltivare i semi e a ottenere almeno il primo raccolto.

### La situazione in Europa

Le sopra descritte circostanze, che derivano direttamente dalla Norma statunitense e che, assurdamente, rendono indispensabile un accordo privato affinché sia autorizzato l'uso di materiale biologico programmato e venduto per quello stesso specifico uso, sono state diversamente disciplinate in Europa dalle Direttive Europea 98/44 EC e dalle corrispondenti leggi che implementano a livello nazionale i principi posti dalla stessa Direttiva.

Infatti l'art. 10 della Direttiva Europea, ed, a livello italiano, il corrispondente art. 81-septies del Codice di P.I. prevede esplicitamente che:

«La protezione conferita [ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9] non si estende su materiale biologico ottenuto per propagazione o moltiplicazione di materiale biologico messo sul mercato [...] dal titolare del brevetto o col suo consenso, qualora la moltiplicazione o la propagazione risultino necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico sia stato posto sul mercato, a condizione che il materiale ottenuto non sia successivamente utilizzato per altri cicli di propagazione o moltiplicazione».

Significativamente, queste disposizioni di legge corrispondono esattamente alle condizioni dall'accordo di licenza imposto da Monsanto agli acquirenti dei semi di soia RR; cosa che ci permette di concludere che in Europa tali tipi di contratto sarebbero quantomeno ridondanti, se non forse in contrasto con la legge.

Le circostanze che sottendono la sentenza della Corte Suprema sollecitano alcune ulteriori considerazioni, quali, per esempio, che il principio di "non-esaurimento del diritto" sulle riproduzioni dell'oggetto della privativa, resta valido indipendentemente dal numero di passaggi commerciali che separano il titolare del brevetto dall'acquirente finale. Infatti, i germogli di soia acquistati dal sig. Bowman erano il risultato di una tripla vendita: da Monsanto (o suo

rappresentante) a vari agricoltori, da questi all'intermediario grossista nella filiera dell'alimentazione (il *grain elevator*) e da questo al sig. Bowman. Ciononostante, la Corte Suprema riafferma il diritto inalterato di Monsanto su ogni riproduzione della soia RR e dei suoi semi.

Un seconda considerazione è che il divieto di riproduzione dell'oggetto di privativa risulta del tutto indipendente dal fatto che tale oggetto sia dotato di capacità di riproduzione autonoma, poiché tale capacità per esprimersi necessita pur sempre di un inevitabile contributo umano, come anche sottolineato nella sentenza della Corte.

### Il privilegio dell'agricoltore (*farmers' privilege*)

La strategia del sig. Bowman è stata censurata dalla Suprema Corte non solo perché fondata su un'interpretazione pretestuosa della dottrina dell'esaurimento del diritto, ma anche perché tentativamente giustificata dal sig. Bowman sulla base di un *farmers' privilege*, purtroppo non previsto dal *Patent Act* statunitense.

Il *farmers' privilege* è una deroga al diritto del costitutore concessa dall'*Union pour la Protection des obtentions végétales* (UPOV) e dalle leggi nazionali che ne implementano le disposizioni a livello di Stati contraenti.

Tale privilegio rappresenta un'eccezione ai diritti legittimi del titolare di un certificato di protezione su una varietà vegetale, cioè del costitutore, a favore dell'agricoltore che avendo acquistato semi della varietà protetta, mantiene il diritto, entro limiti ragionevoli e nel rispetto di una serie di condizioni, d'utilizzare sui suoi terreni, per motivi di riproduzione o moltiplicazione, parte del materiale di riproduzione derivante della raccolta ottenuta coltivando la varietà stessa. Detto materiale, cioè i semi, può essere utilizzato a scopo di semina per il raccolto successivo.

#### Nota:

(3) Tale conclusione si applica indipendentemente da come Bowman sia venuto in possesso dei semi Roundup Ready: la dottrina dell'esaurimento del brevetto non proteggeva più né la riproduzione dei semi acquistati da Bowman per il primo raccolto (da una società venditrice di sementi affiliata alla Monsanto), né per i chicchi acquistati per il secondo raccolto (da un granario). La differenza fra i due acquisti è che il primo (a differenza del secondo) comportava una licenza dalla Monsanto per piantare i semi e poi raccogliere e vendere un raccolto di soia. Non ci occupiamo qui del caso ipotetico in cui la Monsanto (o un venditore di sementi affiliato) vendesse semi Roundup Ready a un agricoltore senza un espresso accordo di licenza. Per i motivi spiegati nel seguito, riteniamo che tale evenienza sia poco probabile. Vedi *infra*, 9. E nel caso in cui si verificasse, l'agricoltore potrebbe ragionevolmente sostenere che la vendita comportava una licenza implicita a piantare e raccogliere un raccolto di soia.

Tale deroga è stata accolta a livello statunitense col *Plant Varieties Protection Act* (PVPA) e a livello comunitario europeo all'art. 14 del Regolamento 2100/1994/CE.

Il privilegio dell'agricoltore, tipico dei sistemi di protezione delle varietà vegetali, è stato anche (eccezionalmente) integrato nel sistema brevettuale dalla Direttiva Europea 98/44/CE che all'art. 11, comma 1 prevede le stesse disposizioni ex art 14 del Regolamento 2100/1994, al quale fa diretto riferimento.

Questa integrazione non è però avvenuta nel sistema statunitense, il cui *Patent Act* non prevede alcun tipo di deroga al diritto del titolare di brevetto su ottenimenti vegetali.

Quest'aspetto (o limite) del sistema brevettuale statunitense è ricordato nella sentenza della Corte Suprema ove si riafferma che il *Patent Act*, contrariamente al *Plant Variety Protection Act* non contiene nessuna eccezione che giustifichi l'accantonamento delle sementi, oggetto di protezione brevettuale, da un primo raccolto per il raccolto successivo.

Per questo motivo, essendo il *Patent Act* l'origine del diritto azionato da Monsanto contro il sig. Bowman (brevetto US 5,352,605 e sua forma riesaminata RE39,247), il sig. Bowman non poteva nemmeno invocare il privilegio dell'agricoltore per giustificare l'accantonamento dei semi di soia RR acquisiti dal venditore intermedio, cioè il *grain elevator* ed riutilizzati da un raccolto al successivo.

### Nuovamente in Europa

Anche trasferendo le stesse circostanze al sistema europeo, che pur prevede il *farmers' privilege* in relazione al diritto brevettuale, il sig. Bowman non avrebbe potuto invocare tale deroga all'esclusiva di Monsanto. Infatti l'articolo 14 del Regolamento 2100/1994 (EC), al quale l'art. 11 comma 1 della Direttiva 98/44/EC rimanda, limita l'applicazione del privilegio dell'agricoltore ad un numero limitato e definito di varietà vegetali tra le quali la soia non sembra essere compresa.

Queste sono: a) Piante da foraggio; b) Cereali; c) Patate; d) Piante da olio e da fibra.

Inoltre l'art. 14 del Regolamento 2100/1994 condiziona l'esercizio del privilegio al pagamento di una equa remunerazione al titolare della privativa, con la sola eccezione per i "piccoli agricoltori" che coltivano su limitate estensioni di terreno. Il Sig. Bowman non corrispondeva alcuna remunerazione a Monsanto per l'accantonamento e riutilizzo dei semi RR. Né la superficie dei terreni coltivati dal Sig Bowman

(circa 300 acri) lo avrebbe qualificato come "piccolo agricoltore" nei termini stabiliti dalla Direttiva.

### Sulla natura autoreplicante del materiale vegetale

Un ultimo argomento difensivo proposto dal sig. Bowman si basa sulla già ricordata natura speciale del materiale vegetale "vivo", che essendo dotato di capacità di riproduzione autonoma necessita di regole o eccezioni altrettanto speciali al normale diritto conferito dal brevetto. In particolare ed con riferimento a tale capacità delle piante, il sig. Bowman ha sostenuto che l'azione di riproduzione dei semi o dei germogli della soia RR era formalmente attribuibile alla pianta stessa e non all'agricoltore.

Questi argomenti, in vero assai pretestuosi, sono stati rigettati dai giudici della Corte Suprema che hanno obiettato che il sig. Bowman non era stato un semplice passivo osservatore della replicazione dei suoi semi di soia e che, senza il suo sostanziale intervento, tali germogli non avrebbero potuto spontaneamente creare otto successivi raccolti stagionali di soia RR.

Ma a ben vedere il sig. Bowman ha ragione quando afferma che nel settore specifico della protezione brevettuale della materia viva servono regole e deroghe *ad hoc*. Ma queste già esistono nella legge, almeno in Europa, e gli articoli 10 e 11 della Direttiva europea 98/44/EC ne rappresentano valido e non unico esempio.