INDICE

PAOLO SPADA

INTRODUZIONE 1

GUSTAVO GHIDINI

LA PROBLEMATICA DELIMITAZIONE DELL'AREA DEL BREVETTABILE FRA RICERCA PURA E RICERCA APPLICATA

1. I frutti della ricerca 'pura' come beni comuni, e la 'privatizzazione' di quelli della ricerca 'applicata' 7
2. Il duplice *rationale* della limitazione della brevettabilità ai frutti della ricerca applicata. Ragioni di ordine epistemologico 10
3. ... e d'ordine economico 12
4. La c.d. ricerca finalizzata, terra di mezzo fra ricerca « pura » e ricerca applicata. Assimilazione normativa alla prima 15
5. (*Segue*). Adeguamenti interpretativi 17
6. Considerazioni conclusive 20

ROSARIA ROMANO

« LE SEMENZE ELETTE DI FRUMENTO, LE NUOVE VARIETÀ DI FIORI, GLI INCROCI DI VOLATILI » OVVERO CENNI SULL'EVOLUZIONE DELL'AREA DEL BREVETTABILE

1. Ricorrenza nel tempo delle discussioni sulle funzioni del brevetto e l'ambito di estensione della privativa 23
2. Termini di un confronto: il caso dei brevetti farmaceutici e le sequenze genetiche 25
3. « *Semenze elette di frumento* » e regolamentazione di confini tra privativa brevettuale e varietale 29
4. La brevettabilità delle razze animali 33
5. La relatività delle esclusioni: il caso dei metodi diagnostici, chirurgici e terapeutici 37
6. Conclusioni 40

GIANLUCA CONTALDI

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
SUL CASO *MYRIAD GENETICS*

1. La sentenza della Corte Suprema statunitense nel caso Myriad Genetics . 43
2. Valutazioni di diritto internazionale connesse alla brevettabilità delle sequenze geniche. I diritti delle popolazioni indigene 45
3. L'incidenza in materia della disciplina del commercio internazionale. Il confronto tra la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e l'Accordo TRIPs in relazione alla brevettabilità delle sequenze geniche 53
4. Esclusione dell'obbligo di brevettabilità delle mere sequenze geniche alla luce di una lettura funzionalmente orientata dell'Accordo TRIPs . . 57
5. Conclusioni 64

CESARE GALLI

LA "VIA ITALIANA" AI BREVETTI BIOTECNOLOGICI
DOPO LA RIFORMA DEL 2010
DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. Le invenzioni biotecnologiche nella dottrina e nella giurisprudenza italiana prima dell'attuazione della Direttiva n. 98/44/C.E.: attività inventiva e ambito di protezione 67
2. Semplice sequenza di DNA e rivendicazione della funzione 73
3. Dalla legge di attuazione della Direttiva all'inserimento nel Codice delle relative disposizioni: il ridimensionamento del carattere derogatorio delle norme speciali in materia di invenzioni biotecnologiche . . . 75
4. (*Segue*). L'eliminazione del regime speciale delle nullità in materia di negozi concernenti le invenzioni biotecnologiche e dell'onere di inserire nelle rivendicazioni l'indicazione concreta della funzione e dell'applicabilità industriale del materiale biologico costituito da elementi isolati del corpo umano 80
5. La presentazione all'Ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico utilizzato per l'invenzione: le ragioni a favore della tesi della facoltatività di essa dopo la riforma del 2010 81

ALBERTO MUSSO

IL RAPPORTO DI DIPENDENZA
FRA INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
(O CON PRODOTTI E MATERIALI DA ESSE « DERIVATI »)

1. Fra identità e autonomia: « derivazione » e « dipendenza » tra invenzioni industriali, nel settore biotecnologico, alla luce del criterio di sovrapponibilità delle sequenze d'informazione genetica 87
2. La valutazione della dipendenza secondo la struttura e la (specifica) funzione dell'invenzione biotecnologica 95

3. I materiali « derivati » dall'invenzione biotecnologica: nozione e delimitazioni 102
4. Derivazioni in senso lato e dipendenze in senso stretto: una conferma dalle applicazioni biotecnologiche nell'ottenimento di nuove varietà vegetali 108

MASSIMILIANO GRANIERI

ALCUNE RIFLESSIONI COMPARATIVE SUL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO DEI BREVETTI SUI SEMI MODIFICATI GENETICAMENTE E TECNICHE CONTRATTUALI DI GESTIONE

1. L'esaurimento dei diritti di brevetto nella materia delle biotecnologie . 119
2. La recente giurisprudenza 123
   2.1. (*Segue*). La giurisprudenza della Corte suprema statunitense . . . 127
3. Le norme. In particolare, la direttiva 98/44 128
4. La Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali e il reg. 2100/94 130
5. Altre aree problematiche di operatività dell'esaurimento: la materia del software 133
6. Natura e validità delle restrizioni successive alla vendita 135
7. Conclusioni 137

ANDREA STAZI

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E LIMITI DELLA BREVETTABILITÀ TRA RECENTI EVOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA STATUNITENSE E PROSPETTIVA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: VERSO UN "INDIRIZZO OCCIDENTALE" COMUNE?

1. I limiti della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche: da *Chakrabarty* a *Myriad* 141
2. L'indirizzo "tecnico" di derivazione statunitense. 145
3. L'indirizzo "valoriale" di ispirazione europea (ma con corrispondenza nella recente giurisprudenza statunitense). 151
4. Conclusione 154

MARIATERESA MAGGIOLINO e MARIA LILLÀ MONTAGNANI

BREVETTI "APERTI": LICENZE STANDARDIZZATE PER LO SCAMBIO E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

1. Vecchi problemi, nuovi paradigmi e soluzioni. 157
2. L'open innovation e le sue tante articolazioni 160
   2.1. L'Open source software. 163

3. L'open patenting in pratica 167
4. L'open patenting in teoria 174
5. Prime riflessioni sul fenomeno dei brevetti aperti 178

VALERIA FALCE

I FRONTI DELLA RICERCA APPLICATA.
VERSO UN EQUILIBRIO NEL SETTORE BIOTECNOLOGICO

1. Introduzione 183
2. I termini della questione 185
3. Il modello aperto come tecnica elettiva di protezione 186
   3.1. Le specificità dei processi innovativi 187
   3.2. Il modello open source 189
   3.3. L'esportabilità del modello aperto nel settore biotech 190
4. Verso la soppressione del paradigma classico o la sua modernizzazione? 197
5. Conclusioni 201

ANDREA OTTOLIA

DATI GENETICI (ED ALTRE MATERIE PRIME)
NELLA INNOVAZIONE BIOINFORMATICA

1. Premessa 203
2. La innovazione bioinformatica 204
3. Regimi di appartenenza e circolazione dei dati genetici 207
4. Struttura orizzontale, costi di transazione ed incentivi alla collaborazione 214
5. Struttura verticale, asimmetrie informative e distribuzione del valore . . 218
6. Oltre il consenso 221

EMANUELA AREZZO

DALLE BIOTECNOLOGIE AL SOFTWARE:
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE CRITICA SULLA TUTELA
DELLE INVENZIONI ATTUATE
A MEZZO DI ELABORATORE ELETTRONICO

1. Introduzione al tema 225
2. Il software e l'appartenenza alla tecnologia 227
3. Sulla necessità dell'introduzione di regole *ad hoc* per le invenzioni di software 229
4. Le biotecnologie e il software 230
   4.1. La centralità della « funzione » svolta dall'invenzione nei brevetti su frammenti genetici. Riflessioni sull'art. 5 della Direttiva 98/44/CE 231

4.2. (*Segue*). Trasposizione della *ratio* sottesa all'art. 5, 3° comma, Direttiva 98/44/CE, alle invenzioni di software 235
5. Una proposta di riforma: l'introduzione di un obbligo di divulgazione dei listati del programma nella domanda di brevetto 236
5.1. I vantaggi della proposta illustrata 237
5.2. (*Segue*). Il ripristino degli equilibri tra diverse tutele. 239
5.3. Possibili obiezioni e loro superamento. 243

ALBERTO MARIA GAMBINO

CONCLUSIONI 247

Curatori - Autori 257