

# I diritti di proprietà intellettuale applicabili alla cultura indigena e tradizionale

Antonietta di Blase

## IPÀRTE

1 Negli atti dell'ONU, l'espressione "cultura indigena" viene riferita alle comunità che discendono direttamente dalle popolazioni presenti su un determinato territorio prima che questo costituisse oggetto di conquista da parte di potenze estranee e che hanno conservato lingua, valori etici, tradizioni sociali e religiose distinte rispetto al resto della popolazione dello Stato nel quale sono insediate.<sup>1</sup> Tali comunità si caratterizzano rispetto ad altre minoranze per il fatto di aver preservato un sistema proprio di organizzazione sociale e per la soluzione dei conflitti tra i membri del gruppo, analogo a un vero e proprio ordinamento giuridico. Nell'eredità collettiva di tali comunità rientrano le conoscenze e le pratiche finalizzate alle cure mediche, i metodi di coltivazione, uso e conservazione delle piante, le manifestazioni artistiche o rituali (indicate come folklore) tramandate di generazione in generazione, attraverso le quali si manifesta la loro specificità.<sup>2</sup> Pur essendo spesso riscontrabile una notevole eterogeneità tra le diverse etnie, caratteristiche ricorrenti sono il legame con la terra e la condivisione delle risorse tra gli individui che ne fanno parte.<sup>3</sup>

---

Antonietta di Blase é Professore ordinario di Diritto internazionale nell'Università di Roma Tre.

---

Scritto pubblicato in *Comunicazioni e Studi dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università di Milano*, vol. XXIII, Milano, Giuffrè, 2007.

---

<sup>1</sup> Cfr. la definizione di cultura indigena contenuta legge del Perù n. 27811 del 10 agosto 2002 ("*Law introducing a protection regime for the collective knowledge of indigenous peoples derived from biological resources*") art. 2, lett. a: "indigenous peoples means aboriginal peoples holding rights that existed prior to the formation of the Peruvian State, maintaining a culture of their own, occupying a specific territorial area and recognizing themselves as such. These include people in voluntary isolation or with which contact has not been made, and also rural and native communities. The term "indigenous" shall encompass, and may be used as a synonym of, "aboriginal," "traditional," "ethnic," "ancestral," "native" or other such word form". – lett. b: "Collective knowledge" means the accumulated, transgenerational knowledge evolved by indigenous peoples and communities concerning the properties, uses and characteristics of biological diversity" (il testo della legge è riprodotto nel sito [www.grain.org/br/?docid=81&lawid=2041](http://www.grain.org/br/?docid=81&lawid=2041))

<sup>2</sup> Cfr. il rapporto dal titolo: "*Study on the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples*" di E.-I. DAES (*special Rapporteur* della Sotto-Commissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze) sottoposto alla 45° sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, doc. E/CN.4/Sub.2/1993/28, del 28 luglio 1993, spec. par. 21 ss. Una definizione di conoscenza tradizionale si ricava anche dal doc. WIPO/GRTKF/IC/7/9 del 30 luglio 2004 (Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, la conoscenza tradizionale e il folklore), dal titolo: "*Genetic resources: draft intellectual property guidelines for access and equitable benefit-sharing*", par. 14.

<sup>3</sup> Una sintesi della problematica indigenista aggiornata al dicembre 2006 con riferimenti agli atti più importanti adottati al riguardo dall'ONU è nel sito web [www.globalissues.org/HumanRights/indigenous](http://www.globalissues.org/HumanRights/indigenous).

Nel dibattito in corso presso le Nazioni Unite dall'inizio degli anni '80 sui diritti delle comunità indigene, ha perso progressivamente centralità il problema della qualificazione di tali comunità come popoli e della titolarità di un diritto all'autodeterminazione, mentre hanno acquisito rilievo predominante la tutela della identità e diversità culturale. Tali aspetti sono affrontati in genere nell'ambito della problematica generale sui diritti fondamentali. Violazioni del diritto alla conservazione della cultura potrebbero non rivestire una gravità paragonabile ad altri abusi, come la spoliazione dei territori sui quali vivono gli indigeni e che rappresentano un riferimento indispensabile per la loro sopravvivenza. Nondimeno, lo sfruttamento incontrollato della conoscenza tradizionale rischia di cancellare un connotato significativo per la identità di un popolo e di determinarne l'estinzione.<sup>4</sup>

Uno dei profili più significativi della tutela della cultura è la valorizzazione dei metodi di produzione tradizionali. Tale aspetto riveste un importante profilo economico. Così come la tradizione indigena è fonte di ispirazione artistica e di promozione culturale nelle società industrialmente più evolute, è anche in grado di fornire alla scienza ufficiale indicazioni preziose relative al trattamento di risorse locali e di varietà biologiche. I metodi empirici utilizzati dalle comunità indigene forniscono agli scienziati utili riferimenti, anche in relazione a organismi le cui proprietà sono ancora sconosciute alla scienza medica e farmacologica.<sup>5</sup> Ciò nonostante, se si confrontano le cifre dell'interscambio commerciale relativo alle erbe medicinali con i dati disponibili sulle condizioni delle comunità locali, risulta che queste ultime non ne beneficiano; al contrario, il loro standard di vita rischia di peggiorare a seguito della appropriazione incontrollata e dello sfruttamento da parte di società straniere (cd. biopirateria). Il costo sociale dell'uso incontrollato delle risorse indigene è collegato al rischio che si verifichi una vera e propria sostituzione del tipo di organizzazione economica delle popolazioni indigene. I metodi tradizionali, una volta che vengano scoperti da operatori esterni alle comunità autoctone e messi a disposizione di un vasto pubblico, possono essere re-introdotti e commercializzati all'interno delle comunità di origine, anche a basso prezzo,

---

<sup>4</sup> Il problema dell'autodeterminazione è riemerso nel corso del dibattito in seno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla proposta di risoluzione sui diritti degli indigeni approvata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007 (v. *infra*, par. 2). Cfr. il dibattito nella Terza Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU del novembre 2006, e la proposta di emendamento presentata dalla delegazione della Namibia (doc. A/C.3/57/L.18/Rev.1, del 21 novembre 2006), nel senso di modificare l'espressione "diritto all'autodeterminazione" contenuta nel progetto di Dichiarazione, sulla quale si veda il commento critico di RIZVI, *U.N. Delays Vote on Native Self-Determination*, [www.ipsnews.net/news.asp?idnews=35103](http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=35103). La situazione degli indigeni viene esaminata in ambito ONU prevalentemente nel contesto della tutela dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione razziale. Cfr. i rapporti presentati alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (dal giugno 2006 sostituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite) sugli indigeni della Nuova Zelanda (doc. E/CN.4/2006/78/add.3) e del Canada (doc. E/CN.4/2005/88/Add.3): a quest'ultimo rapporto ha fatto seguito una condanna del Canada per la spoliazione ivi subita da comunità indigene.

<sup>5</sup> Cfr., anche per riferimenti, J. KOOPMAN, *Biotechnology, Patent Law And Piracy: Mirroring the Interests in Resources of Life and Culture* (pubbl. a cura del *Centre for Intellectual Property Law*, Molengraaff Institute for Private Law), Utrecht, 2003.

rendendo più conveniente abbandonare i sistemi precedenti di produzione e sostentamento. Nel caso delle comunità indigene, ciò può comportare la vera e propria cancellazione della loro identità.<sup>6</sup>

Un profilo strettamente collegato alla salvaguardia della identità e alla sopravvivenza delle popolazioni indigene riguarda la conservazione della biodiversità e la prevenzione del fenomeno della biopirateria. In tal senso, la tutela della cultura indigena è funzionale alla salvaguardia dell'ambiente e si affianca ad altri strumenti giuridici diretti a impedire lo sfruttamento incontrollato delle risorse esauribili.

Il presente lavoro è dedicato al problema della applicabilità alla cultura indigena delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale. Tali norme appaiono concepite soprattutto come uno strumento funzionale agli interessi considerati prevalenti nelle società industrializzate. Si tratta di verificare quali margini di flessibilità esse consentono per tener conto delle esigenze di realtà diverse e degli obiettivi più generali legati ai vantaggi per l'umanità intera conseguenti alla valorizzazione di metodi di produzione di tipo tradizionale. Questi temi verranno affrontati tenendo conto del dibattito apertosi nelle Nazioni Unite, e dei lavori svolti nell'ambito delle due organizzazioni intergovernative principalmente competenti in materia di proprietà intellettuale: l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) e l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), che sono state sollecitate, soprattutto dai Paesi in via di sviluppo (PVS), ad esaminare le problematiche connesse alla cultura tradizionale. Il dibattito internazionale illustra in maniera particolarmente efficace la tensione esistente tra il sistema WTO, che ha recepito la maggior parte delle norme sulla proprietà intellettuale, e i valori fondamentali codificati in numerosi accordi multilaterali e dichiarazioni di principi, nei quali la tutela della cultura indigena viene associata, fra l'altro, alla salvaguardia della biodiversità.<sup>7</sup>

## II PARTE

2 Tra i primi documenti che trattano di un diritto alla cultura come diritto umano si può menzionare la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948 (art. 27, par. 2).<sup>8</sup> Anche l'art. 15, par. 1 del Patto delle N.U. sui diritti economici, sociali e culturali del

---

<sup>6</sup> Cfr. H. ULLRICH, *Traditional Knowledge, Biodiversity, Benefit-Sharing and the Patent System: Romantics v. Economics*, in F. FRANCONI, T. SCOVAZZI (a cura di-), *Biotechnology and International Law*, Oxford/Portland, 2006, p. 208, che parla di rischio di "economic substitution" della conoscenza indigena con forme di conoscenza sfruttabile industrialmente, pur quando queste ultime traggano origine dalla conoscenza tradizionale.

<sup>7</sup> Non è possibile in questa sede rendere conto compiutamente della vastità dell'apporto delle organizzazioni internazionali riguardo al regime delle risorse genetiche e alla biodiversità. Sui principi fondamentali ricavabili dalla prassi si veda R. PAVONI, *Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario*, 2004; ID., *Biodiversity and biotechnology: Consolidation and Strains in the Emerging International Legal Regimes*, in F. FRANCONI, T. SCOVAZZI (a cura di-), *Biotechnology and International Law*, cit., pp. 29-57.

<sup>8</sup> Art. 27, par. 2 della Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1948: "1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is he author".

1966, menziona il diritto di ognuno alla tutela dei “moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.<sup>9</sup> Tali norme sono chiaramente riferite alla tutela di diritti individuali, anziché di gruppi di individui.<sup>10</sup> Un progresso nel senso di enunciare il diritto alla cultura di comunità di individui è stato compiuto con la Dichiarazione dell’UNESCO sui principi della cooperazione culturale internazionale, adottata il 4 novembre 1966, che contiene l’enunciazione secondo la quale “every people has the right and duty to develop its culture” (art.1, par.): ciò implica il diritto collettivo dei popoli alla propria integrità culturale, ivi incluso il diritto a definire, interpretare e determinare la natura dell’evoluzione delle proprie espressioni artistiche.<sup>11</sup>

Nonostante queste aperture, gli atti richiamati sono privi di enunciazioni di principio così incisive e specificamente riferibili alle comunità indigene come le norme elaborate nel contesto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Secondo l’art. 15 par. 1, della Convenzione ILO n.169 del 1989 “The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate to the use, management and conservation of these resources”. Si tratta tuttavia di una disposizione che si riferisce esclusivamente alle risorse naturali, in conformità con l’impostazione seguita in passato, mancando un riferimento alle risorse umane. Nessun riferimento viene fatto ai benefici derivanti dalla conoscenza o ai diritti di proprietà intellettuale. Nell’art. 23, le tradizioni culturali venivano messe in relazione all’obbligo degli Stati di promuovere programmi di formazione a vantaggio dei membri delle comunità indigene, che devono rispettare e potenziare le attività tradizionalmente condotte da dette comunità in quanto fattori rilevanti ai fini della preservazione della loro cultura, autosufficienza e sviluppo.<sup>12</sup> In tal senso, il rispetto della diversità culturale e i valori spirituali delle popolazioni indigene vengono considerati piuttosto quale limite da osservare nell’adottare provvedimenti relativi al territorio e nell’adozione di programmi di sviluppo socio-economico relativi al territorio abitato da dette popolazioni, affinché i programmi di cooperazione non producano un impatto distruttivo sulla cultura tradizionale.<sup>13</sup> Rispetto alla citata Convenzione, un passo avanti

---

<sup>9</sup> Sulla prassi del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha esteso tali norme a favore delle comunità indigene cfr. S. VEZZANI, *Tutela della proprietà intellettuale di popoli indigeni e comunità locali e Protocollo I alla Convenzione europea dei diritti umani*, in *Diritti dell'uomo*, 2007, p. V.

<sup>10</sup> Art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali: “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: to take part in cultural life; to enjoy the benefits of scientific progress and its application; to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.

<sup>11</sup> La Dichiarazione si può leggere nel sito <http://portal.unesco.org>.

<sup>12</sup> Art. 23, par. 1: “Handicrafts, rural and community-based industries, and subsistence economy and traditional activities of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their cultures and in their economic self-reliance and development[...].”  
Art. 23, par. 2: “Upon the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be provided wherever possible, taking into account the traditional technologies and cultural characteristics of these peoples, as well as the importance of sustainable and equitable development”.

<sup>13</sup> La Convenzione del 1989 ha modificato quella adottata nel 1957 (n. 107) sulla protezione e integrazione degli indigeni e di altri popoli tribali e semi-tribali nei Paesi indipendenti. Il testo della Convenzione 169 è leggibile nel sito [www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169](http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169).

verso il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale a favore dei popoli indigeni è legato alla adozione di una convenzione internazionale che recepisca il progetto sottoposto al Consiglio delle Nazioni Unite dal Gruppo di lavoro sugli indigeni. In questo progetto figura un chiaro riferimento anche ai diritti culturali (art. 31, par. 1): “Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions”.<sup>14</sup> Questa formulazione, condivisa da numerosi atti adottati da organismi sussidiari dell’ONU dopo la proclamazione nel 1995 del Decennio delle Nazioni Unite per i popoli indigeni, è stata consacrata in nella Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni dell’Assemblea generale dell’ONU del 13 settembre 2007, a conclusione di un dibattito iniziato da oltre venti anni nella Sottocommissione delle Nazioni Unite sui diritti delle minoranze e sulla non discriminazione.<sup>15</sup> Uno dei punti più controversi è il principio che i detentori o i richiedenti brevetti su sementi, piante e altre risorse oggetto della conoscenza tradizionale debbano ottenere il previo consenso delle comunità indigene che abbiano per prime scoperto o elaborato tali risorse. E’ inoltre riemersa la disputa, che sembrava ormai sopita, circa la possibilità di riferire alle popolazioni indigene il diritto all’“autodeterminazione”, che secondo alcuni Stati rischierebbe di ingenerare l’equivoco di sottointendere il possesso da parte dei popoli indigeni della soggettività internazionale. Rimane ancora insoddisfatta in molti ordinamenti giuridici l’esigenza di riconoscere la rilevanza giuridica delle comunità indigene e di consentir loro di difendersi in giudizio davanti alle corti statali; non è stata nemmeno ancora soddisfatta la richiesta di numerose comunità di influire nella formazione delle leggi.

**3** Le difficoltà di estendere a favore della cultura tradizionale dei diritti di proprietà intellettuale comporta la necessità di superare i problemi derivanti dal fatto che le norme internazionali in materia sono ritagliate su situazioni assai diverse. Tuttavia, prima di procedere nell’analisi di tale problematica, è bene soffermarsi brevemente su talune osservazioni generali relative alle forme di tutela apprestata dagli strumenti internazionali in vigore in materia di proprietà intellettuale. Le convenzioni internazionali da prendere in considerazione sono essenzialmente quelle amministrate dalla WIPO: si tratta, in primo luogo, della Convenzione di Berna sul copyright del 1886, oggetto di revisione a più riprese e della Convenzione di Parigi del 1883, in materia di brevetti.

---

<sup>14</sup> *Human Rights Council, Res. 2006/2 (Working group of the Commission on Human Rights to elaborate a draft declaration in accordance with paragraph 5 of the General Assembly resolution 49/214 of 23 December 1994).*

<sup>15</sup> La Dichiarazione è stata approvata con Ris. 61/295, con il voto negativo di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Entrambe sono state recepite nell'Accordo TRIPS. L'applicazione di queste norme sembrerebbe a prima vista utile a ostacolare l'appropriazione incontrollata di manifestazioni artistiche tradizionali e di garantire il controllo esclusivo di un determinato procedimento in uso a livello locale: considerato che i metodi in possesso della cultura indigena riguardano l'utilizzo di prodotti naturali vegetali o animali, la loro applicazione potrebbe aver luogo nel settore chimico o farmaceutico.

L'utilità del sistema di tutela della proprietà intellettuale è stata negata da parte di numerosi autori, oltre che da parte di PVS. Quel sistema viene accusato di garantire introiti assai elevati alle grandi società che si avvantaggiano delle culture tradizionali, sia che riguardino l'utilizzazione di piante con proprietà medicinali, sia che si tratti della espressione artistica di origine etnica: le norme sui brevetti o sul copyright creano monopoli che non soltanto rischiano di escludere gli originali detentori delle conoscenze, ma sono anche in grado di privarli del contesto nel quale si sono sviluppate in quanto nuclei di popolazioni la cui identità si fonda proprio sulla appartenenza a un determinato ambiente geografico.

Tali argomenti in gran parte coincidono con quelli invocati da coloro che esprimono forti critiche riguardo all'utilità del sistema delle norme sui brevetti e sul copyright in genere: essi negano che tali strumenti giuridici contribuiscano effettivamente a promuovere e a diffondere i prodotti dell'ingegno. Viene anche contestata la correttezza etica del loro stesso fondamento, ritenendo incongruo il termine "proprietà", che di per sé non sarebbe idoneo a qualificare il rapporto con i beni frutto della elaborazione intellettuale, essendo questi privi di materialità, e come tali non appropriabili od oggetto di un uso esclusivo. Il regime della proprietà intellettuale restringerebbe artificialmente l'utilizzabilità delle invenzioni a danno della collettività, aggravando le disuguaglianze e pregiudicando lo sviluppo culturale e una sana competizione nel campo delle informazioni e delle idee.<sup>16</sup> Qualsiasi monopolio su processi cognitivi o sulla produzione di beni rischia di emarginare quella parte dell'umanità che non dispone di risorse sufficienti per appropriarsene, accentuando la situazione di sostanziale emarginazione delle popolazioni indigene, data la localizzazione delle problematiche che ad esse si riferiscono e la impossibilità di estendere loro le soluzioni tipiche dei grandi progetti di sviluppo concepiti secondo una dimensione globale. A confronto con la cultura dominante basata sulla assimilazione e la globalizzazione, la tutela della cultura e delle tradizioni locali implica il rispetto e la valorizzazione della diversità.<sup>17</sup>

E' evidente che non è possibile in questa sede approfondire gli argomenti a sostegno di una visione critica nei confronti dell'insieme delle norme sulla proprietà intellettuale: una analisi del genere andrebbe oltre gli scopi di questo studio. D'altra parte, non è

---

<sup>16</sup> B. MARTIN, *Against intellectual property*, in *Philosophy and Social Action*, vol. 21, n. 3, July-September 1995, pp. 7-22 (anche nella pagina web [http://danny.oz.au/free-software/advocacy/against\\_IP.html](http://danny.oz.au/free-software/advocacy/against_IP.html)).

<sup>17</sup> Cfr. le critiche mosse da J. BOYLE, *A Manifesto on WIPO and the Future of Intellectual Property*, in *Duke Law & Technology Review*, 2004, n. 9 (disponibile in internet), soprattutto riguardo alle carenze della WIPO, appiattita, secondo l'a., su una impostazione massimalista dei diritti di proprietà intellettuale, tendente a valorizzare piuttosto gli interessi e le tendenze di una ristretta cerchia di *lobbies*.

dimostrato che la normativa sulla proprietà intellettuale consenta sempre di sottrarre le informazioni e il prodotto delle invenzioni al controllo e allo sfruttamento esclusivo da parte di gruppi potenti estranei alla realtà indigena. E' un fatto che lobbies transnazionali sono comunque in grado di pregiudicare il libero godimento delle invenzioni e delle nuove tecnologie, nonché di ostacolare la diffusione delle notizie, anche ricorrendo talvolta a sistemi di spionaggio per tutelare la propria posizione di monopolio. Pertanto, le carenze della attuale normativa sulla proprietà intellettuale rappresentano soltanto una delle possibili cause dei pregiudizi subiti dalle comunità indigene.

Al tempo stesso, critiche generalizzate all'insieme delle norme sulla proprietà intellettuale rischiano di non mettere a fuoco le modalità secondo le quali il sistema giuridico esistente potrebbe essere uno strumento utile per la salvaguardia della cultura tradizionale e il godimento delle risorse naturali da parte delle popolazioni indigene. Si tratta, piuttosto, di verificare in qual modo le norme internazionali sulla proprietà intellettuale potrebbero trovare applicazione alla cultura indigena, date le sue peculiarità.

4 L'attribuzione di un diritto di privativa alle comunità indigene può incontrare difficoltà inerenti le finalità stesse delle norme sulla protezione della proprietà intellettuale. Secondo l'impostazione prevalente, la concessione di un brevetto o di un diritto di copyright è finalizzata allo sfruttamento commerciale esclusivo dell'invenzione o dell'opera artistica per un periodo di tempo, con la possibilità di cederlo ad altri dietro compenso; ciò dovrebbe costituire, fra l'altro, un incentivo al progresso scientifico o alla divulgazione dell'opera. All'inverso, il riconoscimento di un diritto prioritario di utilizzare le conoscenze tradizionali a favore delle comunità indigene dovrebbe essere finalizzato a garantire l'utilizzo collettivo delle risorse da parte di tutti gli appartenenti a dette comunità. L'interesse preminente delle popolazioni indigene è fondamentalmente ancorato alla dimensione locale, e consiste piuttosto nella conservazione delle conoscenze loro tramandate.<sup>18</sup>

Corollario di tale caratteristica dei diritti di privativa è un ulteriore elemento, ineliminabile ai fini della registrazione di un brevetto o dello sfruttamento del copyright: la novità dell'opera o dell'invenzione. Nel caso dei brevetti, la novità è garantita da una verifica che si svolge in conformità con le regole in vigore nell'ordinamento nel quale viene richiesta la registrazione. Risulta evidente, invece, che la tutela delle conoscenze indigene è finalizzata alla conservazione della cultura tradizionale di una comunità, si tramanda di generazione in generazione, e pertanto deve essere escluso il suo carattere di novità secondo il significato che a tale termine viene attribuito nella prassi seguita dalle autorità competenti per il rilascio dei brevetti. Può anche accadere che la cultura

---

<sup>18</sup> Come si osserva in M. MATSUSHITA, T.H. SCHOENBAUM, P.C. MAVROIDIS (a cura di-), *World Trade Organization. Law, Practice and Policy*, Oxford, 2003, pp. 411-412, "the rationale for protecting folklore is very different from that for other categories of IP. Unlike other IP, the rationale for protecting folklore would seem to be rooted in human rights". Si aggiunge che una tutela eccessiva potrebbe addirittura pregiudicare la creatività.

indigena sia in parte conosciuta e sfruttata senza che la popolazione di origine ne abbia consapevolezza. Quella cultura o quelle pratiche si presentano, semmai, originali rispetto alle pratiche o alla cultura presenti in territori diversi. Per questo motivo, non sarebbe possibile estendere a tali conoscenze il medesimo tipo di valutazione, anche molto sofisticato, previsto in relazione alla registrazione di brevetti richiesti per invenzioni di laboratorio.<sup>19</sup> Le stesse comunità spesso non sono nemmeno consapevoli del procedimento seguito per realizzare determinati prodotti, cui sono pervenute talvolta su base empirica. Pertanto, la valutazione che si richiede ai fini del riconoscimento di un diritto di priorità è piuttosto una valutazione storica. Il diritto da riconoscere a favore delle comunità indigene appare meno finalizzato alla realizzazione di un profitto economico, a confronto con quello garantito dalla tutela brevettuale così come essa è attualmente regolamentata. Tale diritto è anche meno effimero, dal momento che non nasce in maniera istantanea, e non rischia di divenire inutile appena l'invenzione viene superata dal rapido progredire della ricerca scientifica, ma si collega al passato, e mira al mantenimento della tradizione. In questa prospettiva risulterebbe incongruente la fissazione di limiti temporali allo sfruttamento da parte degli originari detentori della cultura tradizionale, alla stregua di quanto avviene nel campo della tutela brevettuale.

Un altro problema da considerare consiste nella possibilità di identificare le comunità indigene quali titolari dei diritti di privativa. In qualche caso potrebbe risultare difficile risalire all'effettiva origine di una determinata usanza tradizionale, specialmente quando gli stessi metodi tradizionali sono condivisi da più di una comunità. Per la soluzione di tale problema, che talvolta richiede anche una indagine di tipo empirico, il diritto nazionale potrebbe non contenere norme adeguate. Né le norme internazionali in materia di proprietà intellettuale hanno fino ad oggi recepito i principi enunciati negli atti e nelle dichiarazioni sopra richiamate riguardanti la titolarità dei diritti culturali a favore dei popoli indigeni. Ciò si riflette sull'esito delle controversie che possono sorgere a seguito delle reazioni provenienti dai gruppi indigeni privati del godimento dei loro diritti. Si pensi al caso Yumbulul, riguardante il reclamo presentato da un artista contro la Reserve Bank of Australia e un agente che aveva concluso un contratto per la riproduzione del suo disegno su una banconota commemorativa da 10 dollari del 1988. Si trattava di un disegno usato a fini rituali (indicato come "Morning Star Pole"). La Corte federale di Darwin aveva inquadrato la questione alla luce della normativa nazionale sul copyright o sul disegno industriale. Il problema era se il contratto concluso tra il ricorrente e l'agente per la riproduzione del disegno fosse o meno valido.<sup>20</sup> Il caso è stato risolto con la cancellazione dal ruolo disposta dalla Corte stessa dopo l'audizione del caso (1991), a seguito di compromesso accompagnato dalla corresponsione di una somma in danaro da parte della Reserve Bank. E' rimasta tuttavia irrisolta la questione

---

<sup>19</sup> Cfr. G. DUTFIELD, *International Property Rights*, London, 2000, p. 69: "Patents are essentially blunt instruments that cannot be expected to accommodate the subtleties and complexities of many non-western proprietary systems.[...] any assumption that there exists a generic form of non-western, traditional collective intellectual rights ignores the intricacies and sheer diversity of indigenous and traditional proprietary systems".

<sup>20</sup> Il caso è riportato nel doc. E/CN.4/Sub.2/1993/28, cit. *supra*, nt. 2.

sollevata dal ricorrente, che pretendeva che la proprietà dell'opera venisse riconosciuta agli anziani del clan Galpu della parte nord-orientale del territorio Arnhem, anziché al singolo autore dell'opera. Né è stato risolto il problema che derivava dalla mancanza di autorizzazione alla riproduzione del disegno da parte delle autorità del clan, che secondo il diritto autoctono detenevano il potere di decidere al riguardo.

Nel caso *Bulun Bulun v. R. & T. Textiles*, deciso dal Tribunale australiano nel 1998, il ricorrente, artista indigeno appartenente al popolo Ganalbingu, aveva promosso un'azione di violazione del copyright contro una società che aveva importato e venduto un tessuto sul quale era copiato un suo dipinto.<sup>21</sup> Il dipinto era stato realizzato in conformità con le leggi della comunità indigena. Per questo motivo, al ricorso dell'artista si unì quello promosso da un membro anziano della comunità in qualità di rappresentante di quest'ultima. Il giudice, pur riconoscendo che esisteva una speciale relazione "fiduciaria" (cd. equitable relationship) tra l'autore e il popolo Ganalbingu che aveva concesso l'autorizzazione a eseguire l'opera in conformità con le leggi e le tradizioni locali, rigettò la pretesa di affermare la proprietà collettiva dell'opera a favore del popolo indigeno e la nozione di "joint ownership" a favore di una entità che non aveva contribuito alla produzione del lavoro artistico.

Nei casi fin qui richiamati, l'applicazione delle norme sul copyright in vigore in Australia, che tutelano esclusivamente l'artefice materiale dell'opera, ha impedito il riconoscimento di diritti di privativa sulle opere artistiche a favore delle comunità, mentre non è stato considerato rilevante il diritto in vigore presso gli aborigeni, improntato essenzialmente alla nozione di proprietà collettiva. In realtà, per stabilire in quale misura un determinato disegno può essere riprodotto e se sia necessario il consenso della comunità indigena occorre fare riferimento al diritto consuetudinario locale, da applicare alla specifica opera, e alle leggi che riguardano le popolazioni indigene. In base a tale ordinamento può risultare che il diritto di fare disegni sul proprio corpo viene concesso soltanto agli artisti membri della tribù, in quanto autorizzati dagli anziani o dai capi, che sono anche titolari della facoltà di proibire la riproduzione dell'opera.

L'impostazione seguita dalle giurisdizioni statali può comportare nel caso concreto la negazione della tutela della cultura indigena. Il problema è stato risolto presso alcuni Stati con una legislazione ad hoc che considera tali diritti come sui generis rispetto a quelli previsti dalla normativa sulla proprietà intellettuale. Un riconoscimento della rilevanza delle regole interne alla comunità indigena risulta dalla legislazione di alcuni Stati.<sup>22</sup> In altri Stati il problema è ancora aperto.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Il caso è riportato da E. HUDSON, *Cultural Institutions, Law and Indigenous Knowledge: a Legal Primer on the Management of Australian Indigenous Collections*, Melbourne, 2006, p. 57.

<sup>22</sup> Un esame dettagliato comparativo della legislazione di alcuni Stati e della proposta formulata nella legge-modello OAU del 2000 è nel doc. WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5, del 27 marzo 2006: "The Protection of traditional knowledge: revised outline of policy options and legal mechanisms".

<sup>23</sup> Emendamenti al *Copyright Act* nel senso di riconoscere il diritto morale delle comunità indigene sono stati elaborati dal governo australiano (cfr. doc. WTO IP/C/W/310, del 2 ottobre 2001), senza che il Parlamento abbia ancora legiferato al riguardo.

5 La tutela della cultura delle comunità indigene ha rilievo non soltanto in quanto espressione dei diritti umani da riconoscere a favore di quelle comunità, ma anche sotto un altro profilo. L'appropriazione delle risorse e dei metodi tradizionali di produzione da parte di attori economici estranei alla realtà locale rischia di portare alla sostanziale espropriazione della cultura indigena e ad un irrimediabile impoverimento delle comunità che per secoli hanno basato la loro sopravvivenza su di un rapporto fondamentale con l'ambiente e le specie vegetali e animali presenti nella regione da esse abitata. Tale impoverimento costituisce un grave pregiudizio non soltanto per gli interessi delle comunità locali, ma anche per l'intera umanità. Esiste un interesse generalizzato alla conservazione della cultura indigena. Nella cultura indigena è presente il rapporto privilegiato con le risorse naturali, che si traduce in una serie di regole di utilizzazione del territorio conforme alle esigenze di salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente. In questa ottica, obiettivo delle norme a tutela della cultura indigena deve essere non soltanto quello di salvaguardare la generale utilizzabilità della cultura tradizionale e di non intralciare il progresso della conoscenza, ma di tutelare anche un interesse condiviso alla sua valorizzazione. I metodi elaborati in un contesto diverso da quello proprio della civiltà industrializzata hanno il pregio di tener conto dei ritmi collegati alla riproduzione delle specie vegetali e animali e di non provocarne la distruzione inesorabile. In questa ottica, la diffusione della cultura tradizionale o indigena anche al di fuori del contesto nel quale essa è sorta può contribuire a sviluppare una più estesa consapevolezza riguardo alle modalità di sfruttamento delle risorse nel rispetto dell'ambiente, oltre che a diffondere metodi terapeutici e di coltivazione sconosciuti nella maggior parte del pianeta. Se dunque è possibile assoggettare le invenzioni a una regolamentazione che garantisca un diritto di sfruttamento esclusivo, le conoscenze tradizionali possono, dal canto loro, essere comprese nella sfera del *cd. public domain*.<sup>24</sup>

Una spinta a valorizzare questo profilo è venuta dalla proclamazione del Principio 22 della Dichiarazione di Rio della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo adottata a Rio de Janeiro nel giugno 1992,<sup>25</sup> in base al quale “indigenous peoples and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development”.<sup>26</sup> L'Agenda 21, adottata dalla Conferenza, conteneva poi un piano di azione, in cui il cap. 26 era dedicato interamente alla popolazione indigena.<sup>27</sup>

La tutela della cultura indigena è stata anche associata alla protezione della biodiversità nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD)

---

<sup>24</sup> Cfr. G.B. DINWOODIE, R. COOPER DREYFUSS, *International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science*, in *Journal of Int. Economic Law*, 2004, spec. p. 432.

<sup>25</sup> Il testo della Dichiarazione si trova in [www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm](http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm)

<sup>26</sup> Doc. A/CONF. 151/26/Rev.1 (*Report of the UN Conference on Environment and Development*), vol. I.

<sup>27</sup> Il piano chiede agli Stati, tra l'altro, di adottare e rafforzare appropriate strategie per tutelare la proprietà intellettuale e culturale degli indigeni” (A/CONF. 151/26/Rev. 1, vol. I, par. 26.4, lett. b).

adottata nell'ambito della Conferenza di Rio<sup>28</sup>, nella quale l'obbligo di tutelare la conoscenza tradizionale viene associato alla protezione delle risorse biologiche: in base all'art. 8, lett. j: "[Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate] subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices".

Come si vede, il termine comunità viene utilizzato con specifico riferimento alle popolazioni indigene. Inoltre, viene espressamente indicato l'obiettivo consistente nella protezione delle pratiche tradizionali e il diritto di condividere i benefici derivanti dai metodi tradizionali. Nell'art. 15 della CBD gli Stati vengono autorizzati a porre dei limiti o condizioni all'accesso alle risorse genetiche, senza precisare attraverso quali strumenti ciò dovrebbe essere possibile. Nell'art. 16 della CBD viene enunciato il principio in base al quale i diritti di proprietà intellettuale devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. Se tra le misure consentite in base a queste disposizioni si possono far rientrare anche le limitazioni alle esportazioni o la non commercializzazione delle risorse biologiche, si potrebbe verificare una incompatibilità tra il comportamento degli Stati volto a realizzare le finalità della CBD, e gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla WTO. Ciò non esonererebbe gli Stati dalla responsabilità connessa alla eventuale violazione di norme WTO, nemmeno nei confronti degli altri Stati partecipanti alla CBD. E' anche problematico stabilire fino a che punto possano aver rilievo, nel contesto della WTO, eccezioni connesse al rischio di gravi danni o minacce al sistema della diversità biologica, a differenza di quanto stabilisce invece l'art. 22 della CBD: secondo quest'ultima disposizione, gli obblighi stabiliti nella CBD "shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights and obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity".

Un contributo al fine di evidenziare le modalità di applicazione di questi principi è stato fornito da numerosi organismi internazionali che hanno trattato tematiche connesse alla conservazione delle risorse e allo sviluppo sostenibile e all'accesso alle risorse genetiche, come la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD),<sup>29</sup> la FAO<sup>30</sup> e la WIPO.<sup>31</sup> Anche le risoluzioni e dichiarazioni adottate da

---

<sup>28</sup> Doc. UNEP/Bio.Div./Conf./L.2, 22 giugno 1992, in *Int. Legal Materials*, 1992, p. 818 ss.

<sup>29</sup> Cfr. doc. TD/B/51/4, dell'8 ottobre 2004: "Review of Developments and issues in the post-Doha work programme of particular concern to Developing Countries: a post-UNCTAD XI perspective".

<sup>30</sup> Cfr. il Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 2001 (ITPGR), nel quale viene espressamente sottolineato l'interesse per la generalità della popolazione mondiale alla raccolta e all'utilizzo delle colture tradizionali: "Art. 12.3 is opposed to introducing IPRs on TK and plant genetic resources for food and agriculture in general". Da tale impostazione deriva l'incompatibilità di qualsiasi forma di appropriazione dei metodi tradizionali. Nell'ITPGR è prevista l'istituzione di un meccanismo di finanziamento a sostegno dello scambio di risorse fitogenetiche allo scopo del miglioramento dell'accesso e dell'uso di tali risorse. Il testo dell'ITPGR è leggibile nel sito [www.fao.org/AG/cgrfa/itpgr.htm](http://www.fao.org/AG/cgrfa/itpgr.htm).

<sup>31</sup> *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders. WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, Geneva, 2001.

queste organizzazioni o le convenzioni stipulate sotto i loro auspici hanno sottolineato l'importanza dei metodi di coltivazione, delle tradizioni e delle pratiche indigene (alle quali ci si riferisce generalmente come alla cd. "traditional knowledge") per il benessere di tutta la società umana, avendo una influenza positiva sullo sviluppo di pratiche compatibili con la conservazione delle risorse, oltre che per la sicurezza alimentare dell'umanità.

Da queste considerazioni si ricava che l'attribuzione di diritti di privativa a favore delle comunità indigene riveste un significato solo parziale ai fini del riconoscimento della rilevanza della loro cultura, e che la tutela della traditional knowledge deve necessariamente realizzarsi in spirito di mutuo supporto e complementarità rispetto ad altre organizzazioni internazionali.<sup>32</sup>

### III PARTE

**6** Gli aspetti della proprietà intellettuale concernenti le comunità indigene più dibattuti a livello internazionale sono quelli relativi ai limiti di brevettabilità delle risorse genetiche. La tematica è tuttora centrale nel contesto della WIPO e della WTO. Tuttavia, il contributo di queste organizzazioni internazionali non può essere considerato separatamente da quello di altri organismi facenti parte della struttura dell'ONU, in primo luogo l'UNCTAD, e la Conferenza sulla biodiversità, dalla quale è scaturita l'omonima Convenzione (CBD), già menzionata. E' merito di tali consessi la proclamazione dei principi riguardanti la protezione della cultura indigena: tra questi, in primo luogo, la necessità di assicurare l'equità nel consentire la partecipazione delle comunità indigene ai ricavi derivanti dallo sfruttamento della loro cultura e la sicurezza alimentare.

Soprattutto la maggioranza dei PVS ed altri Paesi emergenti, come Brasile e India, hanno dichiarato che è indispensabile adattare le regole TRIPs a tali principi in modo da obbligare gli Stati ad attivarsi per prevenire l'appropriazione illecita delle risorse genetiche e della cultura indigena<sup>33</sup>. I diritti di proprietà intellettuale, pur non essendo l'unico fattore determinante l'erosione della biodiversità, possono tuttavia creare incentivi perversi, perché incoraggiano attività pregiudizievoli, favorendo attività che procurano un rendimento economico su larga scala, ma scoraggiano la ricerca e la produzione provocando uno squilibrio rispetto alle condizioni locali e sociali, oltre che ambientali.<sup>34</sup> Per questi motivi hanno invocato l'introduzione di emendamenti alle norme TRIPs per adeguarle ai principi enunciati in sede ONU.

---

<sup>32</sup> Questi principi sono formulati nel testo provvisorio delle *Draft Provisions on the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore* in annesso al doc. WIPO/GRTKF/IC/8/4, dell'8 aprile 2005.

<sup>33</sup> Cfr. doc. WTO/IP/C/W/443, del 18 marzo 2005: "The Relationship between the TRIPs Agreement and the CBD and the Protection of Traditional Knowledge- Technical Observations on Issues raised in a Communication by the US".

<sup>34</sup> Cfr. In tal senso G. DUTFIELD, *Intellectual property Rights*, cit., pp. 44-46.

E' certo che tale risultato costituisce oggetto di un obbligo per gli Stati che hanno ratificato la CBD. Tuttavia va negata la sussistenza di una supremazia di quest'ultima sulle norme TRIPs. La forza dei principi contenuti nella CBD non si ricollega certo ad una loro pretesa supremazia rispetto ad altri accordi internazionali. Una deroga ai principi della Convenzione di Vienna del 1969 sul rapporto tra convenzioni internazionali potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse presente nel testo delle convenzioni amministrare dalla WIPO o del TRIPs una clausola che facesse salvi gli obblighi degli Stati derivanti dalla CBD in caso di contrasto tra quest'ultima e la normativa WIPO o TRIPs.

I principi della CBD potrebbero prevalere sugli obblighi derivanti dagli accordi WIPO o TRIPs qualora avessero acquisito un carattere cogente. In realtà, dai dibattiti sviluppatasi a seguito di tale proposta emerge la mancanza di un consenso generalizzato a favore del carattere cogente dei principi enunciati dalla CBD sulla biodiversità.<sup>35</sup> Talvolta, alle dichiarazioni degli Stati nel senso di escludere che le norme CBD prevalgano rispetto a quelle contenute nel TRIPs, si accompagna la preoccupazione di ricercare possibili soluzioni per migliorare lo standard di tutela della cultura tradizionale utilizzando gli strumenti disponibili nel contesto del TRIPs: in tal modo si persegue l'obiettivo di prevenire eventuali incompatibilità tra accordi internazionali<sup>36</sup> e di demotivare le richieste di emendare il TRIPs per renderlo compatibile con la CBD<sup>37</sup>.

Nonostante il carattere non vincolante dei principi elaborati nell'ambito del sistema dell'ONU, che rientrano nella categoria della cd. soft law, essi esprimono tuttavia un orientamento della comunità internazionale. La CBD, così come i principi solennemente affermati nelle dichiarazioni dell'ONU e nelle altre convenzioni internazionali, possono contribuire alla formazione di norme consuetudinarie che potrebbero imporsi rispetto alla WTO e rendere progressivamente più difficile per gli Stati l'adozione di convenzioni multilaterali o bilaterali che non rispettino il principio della salvaguardia della diversità culturale e influire sulla interpretazione dei trattati in vigore. Gli atti pur non vincolanti emanati dall'ONU servono a stimolare e indirizzare l'attività degli istituti specializzati, nel novero dei quali rientra la WIPO. La condivisione dei principi enunciati dall'ONU comporta una serie di iniziative congiunte della WIPO con organismi appartenenti alla struttura centrale dell'ONU e con altri

---

<sup>35</sup> Dalle discussioni svoltesi sia nell'ambito della WTO, sia in altre sedi (in particolare nell'UNCTAD) emerge con chiarezza il timore soprattutto degli Stati Uniti e di altri Paesi industrializzati (tra questi, i Paesi dell'Unione europea) che l'attenzione riservata ai principi enunciati nella CBD possa comportare una attenuazione degli impegni presi dagli Stati in base al TRIPs.

<sup>36</sup> Si vedano le dichiarazioni della Svizzera in Doc. WTO IP/C/W/400, del 18 giugno 2003, p. 14.

<sup>37</sup> Doc. WTO IP/C/W/356, del 24 giugno 2002.

istituti specializzati, in primo luogo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).<sup>38</sup>

Tale coordinamento è presente in misura assai minore per quel che riguarda la WTO (che non è istituto specializzato delle Nazioni Unite), nonostante essa abbia concluso accordi di collaborazione con diverse organizzazioni del sistema dell'ONU. Ciò può determinare la difficoltà di conciliare l'obbligo di ottemperare alle norme TRIPs con i principi enunciati in sede ONU e riprodotti negli atti o nelle convenzioni adottate nel contesto degli istituti specializzati. Se si considerano, ad es., i principi espressi nella Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005,<sup>39</sup> essi comportano l'esigenza che gli Stati dimostrino una crescente consapevolezza circa gli aspetti negativi della liberalizzazione del commercio e la necessità di affiancarla a misure che compensino gli svantaggi strutturali sotto il profilo strutturale e le perdite finanziarie per le popolazioni locali. Il recepimento dei principi ONU nella WTO è un traguardo auspicabile, se si pensa che le norme TRIPs hanno una ben diversa capacità di imporsi rispetto alla citata convenzione dell'UNESCO, soprattutto a motivo del sistema di soluzione delle controversie presente nel sistema WTO. Nella Convenzione sulla diversità culturale è previsto invece un meccanismo di conciliazione, come tale non vincolante, secondo quanto viene precisato nello stesso allegato alla Convenzione UNESCO (si dice che le Parti considereranno la decisione della Commissione di conciliazione in buona fede, ma non è stato predisposto alcuno strumento sanzionatorio).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Cfr. Doc. WIPO Publ. No. 435(E) (doc. ISSN 1014-336X): "The Protection of Expressions of Folklore: The Attempts at International Level Intellectual Property in Asia and the Pacific, January-June 1998, No. 56/57". Tra i risultati conseguiti nell'UNESCO figura prevalentemente la tutela dei beni che incorporano la cultura indigena, per preservarli dai trafugamenti e dalla esportazione illecita in Paesi diversi da quello d'origine dell'opera. Tale necessità si spiega dal momento che l'esportazione illegale o la sottrazione dei beni danneggiano la cultura indigena in quanto manifestazione della unicità e, al tempo stesso, della pluralità delle espressioni culturali dell'umanità. L'importanza di questo patrimonio è ribadita negli atti internazionali in materia di opere d'arte: si prenda ad es. la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 (in *International Legal Materials*, 1971, p. 289), il cui art. 6 stabilisce l'obbligo per gli Stati contraenti di istituire un proprio sistema di licenze di esportazione, volte a impedire l'uscita dal proprio territorio di beni che non siano accompagnati da una autorizzazione e a pubblicizzare questo sistema, soprattutto nei confronti dei mercanti d'arte. Cfr. doc. E/CN.4/Sub. 2/1993/28 del 28 luglio 1993, cit. *supra*, par. 58 ss. e doc. E/CN.4/Sub.2/2000/26, *Annex I*, nel quale tali principi sono stati riformulati, anche considerando le norme introdotte dai TRIPs e i rapporti con la CBD. Un riferimento esplicito alla tutela del patrimonio artistico delle popolazioni "autoctone" si trova nella Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 24 giugno 1995, il cui art. 7, par. 2, stabilisce che l'obbligo di restituzione di beni artistici illecitamente esportati non è soggetto a scadenza temporale, allorché i beni culturali appartengano a un membro o ai membri di una comunità autoctona o tribale e siano destinati agli usi tradizionali o rituali della comunità. A livello degli Stati contraenti, l'attuazione degli atti enunciati ha luogo attraverso l'adozione di norme che proibiscano e prevenano l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà aventi ad oggetto beni culturali. Presupposto per tale tutela è che lo Stato di origine del bene consideri quest'ultimo di sua proprietà. Ne consegue che, riguardo ai beni espressione della cultura indigena, è indispensabile l'adozione di una normativa statale *ad hoc*.

<sup>39</sup> La Convenzione UNESCO del 2005 è entrata in vigore alla fine del 2006.

<sup>40</sup> Cfr. R. J. NEUWIRTH, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, in *Zeitschrift für ausländisches Recht u. Völkerrecht*, 2006, p. 854, che attribuisce a tale meccanismo di conciliazione valore meramente simbolico.

La tutela degli aspetti della proprietà intellettuale connessi alla cultura indigena è stata oggetto di un dibattito che si è svolto in parallelo presso la WIPO e presso la WTO, ed ha riguardato prevalentemente i profili concernenti la concessione di brevetti sulle invenzioni aventi ad oggetto le risorse biogenetiche, sulle quali da epoca remota comunità locali applicano metodi tradizionali di coltivazione e riproduzione.

Diversa è la impostazione seguita. Obiettivo prevalente della WIPO è quello di pervenire a un modello uniforme di legislazione che, se accettato da un numero adeguato di Stati, li vincola a recepirlo nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. L'adozione di una legislazione conforme al modello WIPO (clausole contrattuali di accesso alle risorse e base dati) dovrebbe servire ad arginare le pratiche suscettibili di causare la distruzione delle specificità indigene, e a invertire tale fenomeno, assicurando a quelle popolazioni la possibilità di trarre pieno beneficio dalla esistenza di una cultura tradizionale propria e della priorità nello sfruttamento economico derivante dalla diffusione di tale cultura. La spinta verso l'adeguamento delle norme nazionali ai principi proclamati a livello di conferenze intergovernative nasce altresì dall'interesse dei governi a valorizzare l'unicità della produzione e delle specie locali a confronto con quelle degli altri Stati, anche per gli introiti che possono essere assicurati da tali risorse. Non si tratta di un impegno nel quale la WIPO opera isolatamente, dato il coinvolgimento anche di altre organizzazioni<sup>41</sup> e di organi dell'ONU<sup>42</sup>. Già nel 2001 la Conferenza degli Stati parti della CBD aveva elaborato le Draft Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of The Benefits Arising out of their Utilization.<sup>43</sup> Tali Guidelines continuano ad essere oggetto di dibattito soprattutto nel Comitato intergovernativo appositamente istituito dalla WIPO.<sup>44</sup>

Tra i punti di forza della WIPO va considerata la capacità di contare sul contributo di esperti nella materia della proprietà intellettuale ai fini del reperimento e della presentazione sistematica di informazioni riguardo alla attenzione dedicata alle conoscenze tradizionali presso i vari Stati e, in materia di cultura indigena, alle conseguenze derivanti dagli effetti del loro sfruttamento.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Nel 1985 è stata proposta per la prima volta congiuntamente da UNESCO e WIPO una legge-modello da proporre agli Stati sulla tutela delle espressioni artistiche tradizionali contro lo sfruttamento illecito e altre attività pregiudizievoli, nella quale figura l'obbligo di rivelare la fonte etnico-geografica nelle pubblicazioni a stampa.

<sup>42</sup> Una decisione del Consiglio degli Stati parti della CBD adottata nell'aprile 2002 (decisione VI/24) ha sottolineato l'opera della WIPO, invitandola a preparare uno studio tecnico e un rapporto sui metodi compatibili con gli obblighi stabiliti nei trattati amministrati dalla WIPO attraverso i quali assicurare la trasparenza in occasione della richiesta di concessione di brevetti, sui seguenti punti: le risorse genetiche utilizzate nello sviluppo dell'invenzione; il Paese d'origine delle risorse stesse utilizzate; le conoscenze tradizionali, le innovazioni e le pratiche utilizzate nello sviluppo di dette invenzioni; la fonte di tali conoscenze, innovazioni e pratiche; la prova del consenso delle popolazioni interessate (par. 9 della decisione).

<sup>43</sup> Doc. UNEP/CBD/COP/6/6, del 31 ottobre 2001, *Annex*. Tra i parametri indicati agli Stati da inserire nella regolamentazione dei contratti aventi ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale, nell'art. 41, oltre a indicare l'esigenza di "(a) to take into account ethical concerns of the particular Parties and stakeholders, in particular local and indigenous communities concerned" e di "(b) making provision to ensure the continued customary use of genetic resources and related knowledge", si indica anche che deve essere garantita "(d) The possibility of joint ownership of intellectual property rights according to the degree of contribution".

<sup>44</sup> Doc. WIPO/GRTKF/IC/7/9 del 30 luglio 2004, cit.

<sup>45</sup> Sulle origini e gli obiettivi della WIPO cfr. A. DI BLASE, *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, p. 6217 ss.

Il coinvolgimento della WTO nella materia della proprietà intellettuale risponde invece a un duplice obiettivo: da un lato, l'armonizzazione delle regole sostanziali, attraverso l'individuazione di uno standard minimo di tutela; dall'altro lato, l'indicazione degli strumenti che gli Stati sono obbligati a predisporre per garantire il rispetto dei diritti di privativa. In tale sistema, soltanto l'adozione di regole comuni può legittimare misure commerciali unilaterali nel senso di impedire l'importazione di un prodotto indigeno perché frutto di contraffazione o di sottrazione illecita. Fino a quando quelle regole non verranno adottate, la non ottemperanza degli obblighi WTO può comportare l'avvio della procedura prevista per la soluzione delle controversie tra gli Stati e la possibilità di adottare sanzioni nei confronti del Paese membro che risulti inadempiente.

I PVS si sono dimostrati favorevoli a discutere la problematica dei diritti connessi alla cultura indigena nell'ambito del WTO, creatura costituzionalmente più vicina agli interessi e all'impostazione dei Paesi industrializzati.<sup>46</sup> Essi hanno a più riprese chiesto una interpretazione del TRIPS o una sua modifica nel senso di prevedere garanzie specifiche a tutela del patrimonio culturale delle popolazioni indigene e deroghe relativamente agli obblighi derivanti da quell'Accordo, in modo da mettersi al riparo da eventuali sanzioni commerciali. Meno convinto si è dimostrato invece l'impegno nell'ambito della WIPO, nonostante che quest'ultima sia riuscita a conseguire qualche risultato sul piano dell'armonizzazione delle regole sulla proprietà intellettuale, oltre che in materia di procedure (ad es. il Patent Law Treaty adottato a Ginevra il 1° giugno 2000), anche sotto il profilo sostanziale.<sup>47</sup> Motivo della propensione dei PVS per la WTO potrebbe essere il fallimento dei tentativi di risolvere talune divergenze nord-sud nell'ambito della WIPO su talune questioni sostanziali (ad es. sulla brevettabilità, sulla durata della tutela).<sup>48</sup>

La possibilità di ottenere un ridimensionamento degli obblighi derivanti dal TRIPS non sembra esclusa, se si considera che qualche risultato favorevole è stato già ottenuto con l'Accordo sulle barriere tecniche al commercio (Agreement on Technical Barriers to Trade) e, in materia sanitaria, con l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures), oltre che con l'Emendamento sulla sanità pubblica adottato nel dicembre 2005. Si spiega in tal

---

<sup>46</sup> Cfr. le dichiarazioni del Gruppo africano nel Consiglio WTO per il TRIPS, in doc. IP/C/W/404, del 26 giugno 2003 (*"Taking Forward the Review of Art. 27.3 (b) of the TRIPS Agreement- Joint Communication from the African Group"*), circa l'importanza di poter contare sulla presenza del meccanismo di soluzione delle controversie creato in ambito WTO, utilizzabile anche con riferimento alle norme TRIPS.

<sup>47</sup> Doc. WIPO A/36/14, del 6 agosto 2001: *"Agenda for Development of the International Patent System"* (Memorandum del Direttore generale sottoposto alle Assemblee riunite degli Stati membri). I dibattiti svolti fino ad oggi non hanno consentito di superare le divisioni tra gli Stati riguardo alla necessità di richiedere al momento della concessione dei brevetti le necessarie informazioni e la certificazione del previo consenso delle comunità locali. Va anche segnalato che nel Trattato sulle esecuzioni in pubblico e i fonogrammi, adottato dalla WIPO il 20 dicembre 1996 (*WIPO Performances and Phonograms Treaty- WPPT*), le espressioni del folklore sono state espressamente contemplate (art. 2, lett. a).

<sup>48</sup> Cfr. sul punto C. M. CORREA, *An Agenda for Patent Reform and Harmonization for Developing Countries*, in *UNCTAD-ICTSD Dialogue on IPRs and Sustainable Development: Intellectual Property and Sustainable Development: Revising the Agenda in a New Context* (24-28 October 2005), Bellagio, p. 1 s.

modo come i PVS vedano nel tentativo di sviare l'attenzione verso altre organizzazioni il rischio di indebolire la spinta verso una maggiore protezione della cultura tradizionale in ambito WTO.

Dal canto suo, il Segretariato ha espresso l'opinione che la WTO dovesse trattare la tematica della cultura tradizionale senza attendere i lavori della WIPO, nonostante le competenze specifiche di quest'ultima, che dovrebbero conferirle il ruolo di foro privilegiato di discussione del tema. Tale impegno si impone alla luce degli obblighi incombenti sugli organi WTO a seguito della Conferenza di Doha<sup>49</sup>. Una ulteriore preoccupazione del Segretariato era quella di riaffermare il ruolo della WTO in relazione a tematiche di confine condivise da WTO, WIPO e CBD, che richiedono una soluzione che serva ad evitare conflitti tra le norme adottate in altre sedi e le norme TRIPs.<sup>50</sup>

Per questi motivi, assume rilievo preminente il dibattito sviluppatosi fino ad oggi in ambito WTO è incentrato proprio sul problema di regolamentare in maniera equilibrata gli interessi delle popolazioni detentrici della cultura indigena e quelli di coloro che intendono utilizzarla al di fuori della realtà di origine. Tale risultato potrebbe essere raggiunto attraverso l'introduzione di deroghe alle norme esistenti o l'adozione di disposizioni uniformi negli ordinamenti nazionali, intesa a garantire le popolazioni indigene.<sup>51</sup> Quest'ultima strada è certamente altrettanto complessa quanto l'adozione di un testo che introduca eccezioni agli obblighi derivanti dal TRIPs, essendo condizionata nella realizzazione pratica alla volontà positiva degli Stati di adottare una legislazione nazionale conforme. Tuttavia presenta il vantaggio di eliminare le incertezze conseguenti a una interpretazione unilaterale in senso estensivo, che potrebbe essere ritenuta da altri Stati membri o dagli stessi organi della WTO incompatibile con il TRIPs.<sup>52</sup>

7 Prima di esaminare le proposte formulate in ambito WTO allo scopo di ampliare le garanzie consentite dal TRIPs a favore delle popolazioni indigene, è bene accennare alle eccezioni consentite dal testo attuale dell'Accordo TRIPs rispetto agli obblighi da esso derivanti per gli Stati membri. La protezione delle comunità indigene e tradizionali potrebbe essere considerata di importanza vitale in alcuni Stati sotto il profilo dello sviluppo socio-economico e in tal senso giustificare limitazioni o deroghe ai diritti di privativa utilizzando eventuali margini di flessibilità ravvisabili nel TRIPs.

Nell'interpretazione delle disposizioni contenute nel TRIPs occorre tener conto dell'orientamento generalmente restrittivo desumibile dai lavori che hanno portato alla

---

<sup>49</sup> V. *infra*, par. 7.

<sup>50</sup> Doc. WTO IP/C/W/370/Rev. 1, del 9 marzo 2006. "The protection of traditional knowledge and folklore. Summary of issues raised and points made" (note by the Secretariat), pp. 6-8.

<sup>51</sup> Cfr. S. BHATTI, *Intellectual Property and Traditional Knowledge: the Work and Role of the WIPO*, in doc. UNCTAD/DITC/TED/10, Geneve, 2004, p. 121 ss.: l'a. sottolinea i vantaggi che derivano dal conseguimento di un "careful balance of positive and defensive protection measures and proactive international property management on the part of TK holders".

<sup>52</sup> V. *supra*, par. 5.

istituzione della WTO, ed espresso in sede di soluzione delle controversie, anche se queste ultime hanno fino ad oggi riguardato prevalentemente l'Accordo GATT.<sup>53</sup> Alla luce di tali elementi, appare difficile interpretare le espressioni utilizzate in alcune disposizioni TRIPs come sufficientemente flessibili, sì da giustificare deroghe agli obblighi degli Stati membri. Così, ad es., l'art. 7 richiama il benessere economico e sociale; tuttavia è chiaro che scopo dei redattori era quello di elaborare norme che contribuissero all'innovazione tecnologica e al trasferimento della tecnologia, sia pure "in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations". Quanto all'art. 8, par. 1, questo enuncia la facoltà per gli Stati membri di modulare la propria legislazione in modo da adottare misure necessarie per la protezione della salute e dell'alimentazione, nonché allo scopo di promuovere l'interesse pubblico in settori di importanza vitale per lo sviluppo socio-economico e tecnologico.<sup>54</sup> Tuttavia, nell'ultima frase della disposizione si prevede quelle misure devono essere "consistent with the provisions of this Agreement."<sup>55</sup> Pertanto, l'art. 8 sembra soprattutto finalizzato a ribadire l'obbligo per gli Stati membri di adempiere agli impegni sottoscritti con la partecipazione al TRIPs e di limitare la portata delle possibili eccezioni.

Più appropriato al fine di giustificare una eccezione per tutelare la salute e salvaguardare la stessa sopravvivenza delle comunità indigene sembra il ricorso all'art. 27, par. 2, TRIPs, che consente di escludere la brevettazione allorché sia necessario prevenire lo sfruttamento commerciale per proteggere l'ordine pubblico o la moralità, inclusa l'esigenza di tutelare la salute degli uomini o la vita degli animali o delle piante, oppure allo scopo di evitare gravi danni ambientali. A sostegno di una interpretazione estensiva delle eccezioni consentite da tale disposizione, alcuni Stati (soprattutto membri dell'Organizzazione per l'unità africana- OAU) hanno invocato la tradizione etica e culturale di molte comunità degli Stati membri della WTO, espressa anche nella legislazione adottata da questi Stati, con la quale sono incompatibili i brevetti sulle forme viventi.<sup>56</sup> Tale richiesta non ha trovato seguito nella maggioranza dei Paesi industrializzati. Essa trova un ostacolo nella formulazione della norma, che è chiara nel

---

<sup>53</sup> D. LESKIEN e M. FLITNER, *Intellectual property rights for plants: options for a sui generis system*, in *Plant Genetic Resources*, 1997, a favore di una interpretazione restrittiva delle eccezioni di cui all'art. 27, par. 3 TRIPs.

<sup>54</sup> Art. 8, par. 1: "Members may, in formulating or amending their national laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement". Il secondo comma dell'art. 8 si riferisce invece alla possibilità per gli Stati contraenti di adottare misure per prevenire abusi da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale suscettibili di incidere sul commercio internazionale.

<sup>55</sup> Cfr. N. PIRES de CARVALHO, *Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications without Infringing the TRIPs Agreement: the Problem and the Solution*, in *Washington Journal of Law and Policy (Patent Law and Policy Symposium)*, 2000, p. 396 ss., secondo il quale la *fraudulent procurement doctrine* affermata nella prassi giudiziaria USA potrebbe applicarsi allo scopo di negare la efficacia di brevetti concessi a persone che abbiano in mala fede occultato l'origine della risorsa alla base dell'invenzione.

<sup>56</sup> Doc. IP/C/W/404, cit., p. 4: "The exceptions for ordre public or morality in paragraph 2 of Article 27 are not rendered meaningless by any provisions in its paragraph 3 (b) through requiring Members to do what is otherwise contrary to ordre public or morality in their societies. The barest minimum in this regard, would be to clarify that paragraph 3(b) does not in any manner restrict the rights of Members to resort to the exceptions in paragraph 2."

senso di circoscrivere l'eccezione dell'ordine pubblico all'ipotesi che questo venga pregiudicato dalla commercializzazione del prodotto che incorpori il brevetto, escludendola per la brevettabilità come tale.<sup>57</sup> E' poi evidente che, in mancanza di una definizione condivisa a livello internazionale circa un nucleo di valori etici prevalenti, è dubbio che si possa invocare il limite dell'ordine pubblico come strumento per la salvaguardia di valori considerati fondamentali dal singolo Stato contraente. A dimostrazione che è prevalsa fino ad oggi una interpretazione restrittiva si possono ricordare i sia pur pochi casi fino ad oggi sottoposti ai panel della WTO.<sup>58</sup> Il dibattito che ha riguardato i medicinali per la cura dei malati di AIDS in Sud-Africa dimostra che la maggioranza degli Stati industrializzati si oppongono all'estensione delle eccezioni contemplate dal TRIPs.<sup>59</sup> Il caso si è risolto per la rinuncia delle società farmaceutiche coinvolte a proseguire nella controversia davanti al panel WTO nel 2001.<sup>60</sup> L'estensione di tali eccezioni resta dunque affidata a una evoluzione sicura della prassi.<sup>61</sup>

Il dibattito internazionale sulla tutela dei metodi indigeni di coltivazione e delle risorse naturali si è incentrato, in particolare, sulla portata dell'art. 27, par. 3, TRIPs e sulle modifiche proposte riguardo alla sua attuale formulazione. Tale disposizione consente agli Stati di escludere dalla brevettabilità (a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per il trattamento di persone o animali; (b) piante e animali diversi dai microrganismi, e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici. La distinzione tra processi "essenzialmente biologici" e processi microbiologici, non priva di ambiguità, finisce per circoscrivere il limite alla

---

<sup>57</sup> V. Sul punto *infra*, par. 10. L'art. 53, lett. a, della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo include invece tra i motivi di ordine pubblico anche quelli riferibili alla concessione del brevetto, indipendentemente dalla commercializzazione del prodotto. Sul punto cfr. il commento di J. STRAUS, *Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law*, in F.K. BEIER, G. SCHRICKER (a cura di-), *From GATT to TRIPs- The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim/NewYork, 1996, p. 183 ss.

<sup>58</sup> Nel caso *Canadian Pharmaceutical* il panel WTO ha osservato che "the specific forms of patent exploitation are not static, of course, to be effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices" (doc. WT/DS114/R, 17 marzo 2000, par. 7.55).

<sup>59</sup> Il problema delle eccezioni consentite dal TRIPs è stato esaminato specialmente in occasione della controversia sorta relativamente ai brevetti sui farmaci. Cfr. P. ACCONCI, *L'accesso ai farmaci essenziali. Dall'Accordo TRIPs alla Dichiarazione della quarta Conferenza ministeriale OMC di Doha*, in *La Comunità internazionale*, 2001, pp. 640-643; P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 434 ss.

<sup>60</sup> Sul caso cfr. G. CONTALDI, *La tutela della salute nell'accordo TRIPs*, in *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Milano, 2005, a cura di G. Venturini, G. Coscia, M. Vellano, p. 280 ss., a favore di una lettura flessibile delle deroghe consentite dal TRIPs, anche con riferimento al caso sud-africano. L'a. desume dalla prassi che il TRIPs fornisce due diversi livelli di tutela. Il primo, che risulta dalla semplice lettura delle disposizioni TRIPs, corrisponde a quello praticato da talni paesi industrializzati. Il secondo livello, desumibile dalle disposizioni generali (soprattutto artt. 7 e 8) e dalla prassi internazionale che tende a privilegiare una lettura estensiva delle deroghe per salvaguardare gli interessi vitali dei PVS.

<sup>61</sup> Un'altra eccezione al regime di tutela previsto dal TRIPs è quella prevista dall'art. 31, consistente nella concessione di licenze obbligatorie, senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. Tuttavia, tale eccezione non sembra interessare la tutela della conoscenza indigena, essendo finalizzata a fronteggiare emergenze del mercato nazionale e subordinata a una serie di condizioni che non trovano facilmente applicazione nei casi che coinvolgono diritti originari delle comunità indigene. Altre eccezioni sono quelle previste a favore dei PVS e a favore dei Paesi meno sviluppati, a favore dei quali gli artt. 65 e 66 TRIPs stabiliscono la possibilità di una estensione del periodo transitorio per facilitare l'adeguamento della legislazione nazionale. Analoga flessibilità è prevista in relazione ai brevetti sui farmaci dall'art. 70, par. 8 TRIPs.

brevettabilità ai processi biologici di tipo tradizionale<sup>62</sup>. Sono invece brevettabili i metodi diversi da quelli tradizionali, ossia la moderna biotecnologia che utilizza piante e animali transgenici, oltre ai processi di fermentazione, che si possono far rientrare tra i processi micro-biologici. Quanto poi alle varietà vegetali, l'art. 27, par. 3, lett. b, seconda frase, obbliga gli Stati a garantire una tutela "efficace", lasciando agli Stati il compito di prevedere forme di tutela basate sul sistema dei brevetti o su di un sistema sui generis o una combinazione del primo e del secondo. L'attuale formulazione non chiarisce entro quali limiti una normativa sui generis può derogare alle regole TRIPs in materia di brevetti, ad esempio consentendo alle comunità indigene di sfruttare le varietà vegetali e le sementi per esigenze connesse alla produzione locale.

La materia disciplinata dall'art. 27, par. 3, si presentava già problematica all'epoca della redazione del TRIPs.<sup>63</sup> Per questo motivo, l'ultima frase prevede che questa disposizione sarà oggetto di revisione dopo il decorso di quattro anni dall'adozione dell'Accordo. Ciò ha consentito di pervenire alla Dichiarazione ministeriale adottata nel novembre 2001 nel corso della Conferenza di Doha, nella quale si stabilisce che gli Stati membri instruiranno il Consiglio del TRIPs allo scopo di inserire nel programma di lavoro la modifica dell'art. 27, par. 3, lett. b, "to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore".<sup>64</sup>

Tra le proposte formulate dai Paesi africani figura quella di eliminare del tutto la distinzione tra processi biologici e processi non biologici o microbiologici. Ciò contribuirebbe a chiarire la effettiva portata della seconda frase dell'art. 27, par. 3, lett. b, e renderebbe pienamente legittima l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti che garantiscano alle comunità di origine di continuare a praticare i metodi di coltivazione tradizionalmente utilizzati.

Secondo un'altra proposta di revisione, si dovrebbe aggiungere al testo dell'art. 27, par. 3, lett. b, una nota per precisare che qualsiasi provvedimento sui generis relativo alla tutela delle varietà vegetali deve stabilire, tra l'altro, l'obbligo di tutelare le innovazioni prodotte dalle comunità indigene agricole nei PVS, in conformità con i principi della CBD relativi alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica. Tali principi sono stati già recepiti, in parte, nella Convenzione relativa all'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV), ratificata da oltre sessanta Stati: in particolare, l'art. 15 del testo adottato nel 1991 prevede, tra le eccezioni ai diritti riconosciuti, l'uso delle varietà per fini non commerciali o per la sperimentazione e la ricerca o per la creazione di nuove varietà

---

<sup>62</sup> Cfr. Le osservazioni critiche di C. M. CORREA, *The GATT Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection*, in *European Intellectual Property Rev.*, 1994, p. 328 ss., che sottolinea l'ambiguità del riferimento ai processi "non biologici" quando ci si riferisca a procedimenti finalizzati alla produzione di piante o animali.

<sup>63</sup> Cfr. le osservazioni di J. STRAUS, *Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law*, cit., p. 186.

<sup>64</sup> Rif. in doc. WTO IP/C/W/423, del 14 giugno 2004. La Dichiarazione era stata sollecitata da una richiesta di revisione già sottoposta al Consiglio TRIPs nell'agosto 1999.

vegetali; inoltre, è consentito agli Stati di prevedere ulteriori limitazioni a vantaggio degli agricoltori limitatamente alla produzione locale.<sup>65</sup> Si tratta, essenzialmente, di garantire alle comunità indigene la possibilità di utilizzare le varietà delle piante a scopo non commerciale, di conservare e rendere disponibili le sementi per la coltivazione in loco.<sup>66</sup>

Le proposte di emendamento dell'art. 27, par. 3, non sono state in generale condivise dai Paesi industrializzati. Tra questi, i Paesi della UE si sono detti contrari a modificare l'art. 27, par. 3, lett. b, ritenendolo sufficientemente flessibile, perché consente agli Stati membri della WTO di adottare un regime di tutela delle produzioni tradizionali adatto alle specifiche situazioni locali, in modo da garantire un ritorno economico agli allevatori e ai coltivatori.

**8** Tra le proposte presentate al Consiglio WTO dal gruppo africano e da un gruppo di Paesi in via di industrializzazione, come Brasile e India, figura l'introduzione di una regola che stabilisca l'obbligo di subordinare la concessione dei brevetti in materia di biotecnologia alla informazione circa la fonte delle risorse genetiche utilizzate come base o strumento della innovazione scientifica. Gli stessi Stati, inoltre, hanno chiesto che venga previsto l'obbligo del previo consenso alla utilizzazione delle risorse e che venga assicurato un equo compenso in cambio della loro utilizzazione.<sup>67</sup>

Il problema della cd. disclosure of the source of the genetic resources and traditional knowledge è strettamente connesso all'accertamento della novità

---

<sup>65</sup> Il testo della convenzione è leggibile nel sito [www.upov.int/en/publications/conventions/1991](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991). Gli Stati membri dell'UPOV sono 64, dopo la ratifica della Repubblica Dominicana avvenuta nel maggio 2007.

<sup>66</sup> Queste eccezioni sono state sottolineate in una nota inviata dal Segretariato dell'UPOV al Segretariato della CBD (cfr. [www.upov.int/en/news/2003/intro\\_cbd.html](http://www.upov.int/en/news/2003/intro_cbd.html))

<sup>67</sup> Doc. WTO IP/C/W/404, cit. *supra*. La comunicazione del Brasile è stata presentata anche a nome dei seguenti Stati: Cina, Cuba, Ecuador, India, Pakistan, Repubblica dominicana, Thailandia, Venezuela, Zambia e Zimbabwe (doc. WTO IP/C/W/356, del 24 giugno 2002: "The relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the protection of traditional knowledge"). Secondo tale proposta, "An applicant for a patent relating to biological materials or to traditional knowledge shall provide, as a condition to acquiring patent rights: (i) disclosure of the source and country of origin of the biological resource and of the traditional knowledge used in the invention; (ii) evidence of prior informed consent through approval of authorities under the relevant national regimes; and (iii) evidence of fair and equitable benefit sharing under the national regime of the country of origin". Cfr. anche doc. WT/GC/W/354 dell'11 ottobre 1999: "Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Implementation issues to be addressed before/at Seattle. Communication from Cuba, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka and Uganda". La comunicazione è stata ripresa in un documento sottoposto al Consiglio TRIPs nel 2005 (doc. WTO IP/C/W/443, cit.). Ulteriori riferimenti si possono trovare in G. DUTFIELD, *Protecting Traditional Knowledge and Folklore. A Review of Progress in Diplomacy and Policy Formulation, UNCTAD Issue Paper ("ICTSD-UNCTAD- Project on IPRs and Sustainable Development")*, giugno 2003, in [www.iprsonline.org](http://www.iprsonline.org), pp. 21-22. V. Anche B. W. CHAMBERS, *Emerging International Rules*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2003, p. 311. Il principio del *free, prior and informed consent* in relazione alla tutela della cultura indigena era stato già introdotto dalla Convenzione ILO C169 del 1989, sia pure con riferimento ad una diversa problematica, ossia quella relativa alle decisioni in materia di spostamento delle popolazioni indigene in zone diverse da quelle abitate in origine. Il medesimo principio viene enunciato anche nella Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 13 settembre 2007 (*supra*, par. 2).

dell'invenzione per la quale si chiede la registrazione di un brevetto. Dalla regola sulla trasparenza, applicata in sede di richiesta di brevetto avente ad oggetto risorse genetiche e la cultura indigena, deriva la necessità di verificare la previa esistenza della conoscenza tradizionale quale requisito di brevettabilità. Una applicazione molto rigorosa di tale regola può comportare che l'acquisizione di elementi appartenenti alla conoscenza tradizionale in qualsiasi stadio del processo di creazione dell'invenzione può far venir meno la novità, precludendo la concessione del brevetto. In tale prospettiva, le autorità competenti potrebbero negare la concessione o il riconoscimento della validità di un brevetto in presenza di informazioni che rivelino la preesistenza di metodi o prodotti indigeni, sia che tali informazioni derivino da fonti scritte, sia che si ricavano da fonti orali o dall'uso praticato nel luogo di origine delle risorse utilizzate.<sup>68</sup>

La regola sulla trasparenza è intimamente collegata e strumentale al previo consenso e alla equa partecipazione. Tali principi sono largamente accettati dagli Stati anche in altri settori del diritto internazionale, come ad es. nel campo degli investimenti all'estero o dello sfruttamento delle risorse marine.<sup>69</sup> Tuttavia, data la pretertorietà che caratterizza le disposizioni dell'Accordo TRIPs, l'osservanza di tali principi comporta una deroga agli obblighi derivanti dalla partecipazione a quell'Accordo. Pertanto, per eliminare i possibili problemi di non adeguamento agli obblighi TRIPs occorre procedere a una modifica dell'Accordo stesso.

Allo scopo di prevenire o quanto meno ridurre sensibilmente il fenomeno della concessione di brevetti che di fatto danno luogo alla illegittima espropriazione della cultura indigena, è stato suggerito di aggiungere all'art. 29, par. 3,<sup>70</sup> un nuovo paragrafo secondo il quale: "Members shall require an applicant for a patent to disclose the country and area of origin of any biological resources and traditional knowledge used or involved in the invention, and to provide confirmation of compliance with all access regulations in the country of origin".<sup>71</sup> Un'altra proposta di revisione dell'art. 29 agli

---

<sup>68</sup> Questa posizione è stata espressa in maniera particolarmente efficace dall'India (doc. WTO IP/C/M/39, del 21 marzo 2003, par. 122).

<sup>69</sup> Cfr. F. FRANCONI, *International Law for Biotechnology: Basic Principles*, in F. FRANCONI, T. SCOVAZZI, (a cura di-), *Biotechnology and International Law*, cit., p. 22 ss. L'a. riconduce il principio dell'*equitable sharing of benefits* al principio di equità, cui anche la giurisprudenza internazionale ha fatto ricorso sia con riferimento ai casi di nazionalizzazioni, sia per la ricostruzione di regole giuridiche in altri settori caratterizzati da una rilevante trasformazione sociale e tecnologica.

<sup>70</sup> L'art. 29 TRIPs stabilisce che l'invenzione oggetto della richiesta di brevetto deve essere accompagnata da informazioni che siano presentate "in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art" e dall'indicazione del "best mode for carrying out the invention known to the inventor". Altri requisiti sono previsti nei regolamenti di attuazione del *Patent Cooperation Treaty* (PCT), concluso in ambito WIPO e in vigore dal 2002, quanto alla identità dell'inventore (artt. 4.17(i) e 51bis.1(a)(i) *PCT-Regulations*), alla pubblicazione della domanda di brevetto (Art. 21 PCT e Reg. 48 delle *PCT-Regulations*), al materiale biologico depositato (art. 13bis delle *PCT-Regulations*), e all'elenco dei nucleotidi e/o delle sequenze di aminoacidi (art. 13ter delle *PCT-Regulations*). Tali requisiti presentano carattere formale e mirano ad agevolare l'accesso alle informazioni.

<sup>71</sup> Cfr. la proposta del gruppo dei Paesi africani, in doc. WTO IP/C/W/404, cit., III d.

stessi fini è stata sottoposta al Consiglio TRIPs da un gruppo di Stati comprendente il Brasile e la Cina.<sup>72</sup>

Si tratta di proposte riguardanti modifiche sostanziali al testo del TRIPs. Infatti, alla luce della interpretazione comunemente accolta della disposizione dell'art. 29 TRIPs, le informazioni che gli Stati devono fornire al momento della richiesta di concessione del brevetto sono finalizzate soltanto ad assicurare che l'invenzione venga descritta in maniera chiara e completa, indicando la eventuale priorità. E' vero che l'Accordo TRIPs non fa divieto agli Stati di prescrivere condizioni aggiuntive ai fini della concessione di un brevetto. Rientrano tra le informazioni che possono essere richieste dagli Stati il cd. best mode requirement, che consiste nell'indicazione del modo migliore di utilizzare l'invenzione. Gli Stati, inoltre, possono pretendere la descrizione di ognuna delle parti nelle quali può essere suddivisa l'invenzione e la forma scritta. Possono anche pretendere che venga informato il Paese d'origine circa il materiale biologico utilizzato. Infine, gli Stati possono richiedere informazioni riguardo alle domande di brevetti e ai brevetti ottenuti all'estero, a pena del rigetto della domanda di brevetto. Tuttavia, in base a una interpretazione rigorosa dell'art. 29 TRIPs, dichiarazioni aggiuntive riguardanti l'utilizzazione anche parziale di un prodotto o di un metodo tradizionale non possono essere richieste all'atto della registrazione come una condizione sostanziale di validità del brevetto stesso.<sup>73</sup> Pertanto, negare un brevetto in base a una

---

<sup>72</sup> Doc. WTO IP/C/W/474, del 5 luglio 2006. Il gruppo era composto dei seguenti Stati: Brasile, Cina, Colombia, Cuba, India, Pakistan, Perù, Thailandia e Tanzania. Il testo sottoposto era il seguente: "Art. 29bis, *Disclosure of Origin of Biological Resources and/or Associated Traditional Knowledge*. 1. For the purposes of establishing a mutually supportive relationship between this Agreement and the Convention on Biological Diversity, in implementing their obligations, Members shall have regard to the objectives and principles of this Agreement and the objectives of the Convention on Biological Diversity. 2. Where the subject matter of a patent application concerns, is derived from or developed with biological resources and/or associated traditional knowledge, Members shall require applicants to disclose the country providing the resources and/or associated traditional knowledge, from whom in the providing country they were obtained, and, as known after reasonable inquiry, the country of origin. Members shall also require that applicants provide information including evidence of compliance with the applicable legal requirements in the providing country for prior informed consent for access and fair and equitable benefit-sharing arising from the commercial or other utilization of such resources and/or associated traditional knowledge. 3. Members shall require applicants or patentees to supplement and to correct the information including evidence provided under paragraph 2 of this Article in light of new information of which they become aware. 4. Members shall publish the information disclosed in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article jointly with the application or grant, whichever is made first. Where an applicant or patentee provides further information required under paragraph 3 after publication, the additional information shall also be published without undue delay. 5. Members shall put in place effective enforcement procedures so as to ensure compliance with the obligations set out in paragraphs 2 and 3 of this Article. In particular, Members shall ensure that administrative and/or judicial authorities have the authority to prevent the further processing of an application or the grant of a patent and to revoke, subject to the provisions of Article 32 of this Agreement, or render unenforceable a patent when the applicant has, knowingly or with reasonable grounds to know, failed to comply with the obligations in paragraphs 2 and 3 of this Article or provided false or fraudulent information".

<sup>73</sup> In tal senso cfr. le dichiarazioni della Norvegia, che tuttavia si è espressa in senso favorevole alla introduzione di un emendamento per stabilire la regola della *disclosure* riguardo all'origine delle risorse utilizzate (Doc. WTO IP/C/W/473, del 14 giugno 2006): "[...] the TRIPS Agreement is commonly understood to *permit* Members to introduce disclosure of origin obligations in their national legislation. In order to *oblige* Members to introduce a mandatory disclosure obligation, the TRIPS Agreement would need to be amended. The obligation to disclose origin is linked to the patent application, but does not constitute a substantive patent criterion. In Norway's opinion, it would therefore be most appropriate to introduce a new provision in the TRIPS Agreement immediately following Article 29, which contains provisions on the disclosure of information related to the invention".

interpretazione estensiva della regola della disclosure dà luogo a una violazione delle regole TRIPS. Né sembra che si possa pervenire a diverse conclusioni in base all'art. 62, il quale consente agli Stati membri di introdurre nella propria legislazione l'obbligo di dichiarare la fonte dell'invenzione "as a condition of the acquisition or maintenance of the intellectual property rights", ma solamente come regola rientrante tra le "reasonable procedures and formalities".<sup>74</sup> Tale interpretazione dell'art. 29 si ricava anche dalle posizioni espresse dagli Stati durante i negoziati per la redazione dell'Accordo TRIPS.<sup>75</sup>

Sembra improbabile che si riesca a pervenire alla modifica proposta sembra difficile. Certamente, tale modifica, oltre ad agevolare una più precisa determinazione dei diritti riconosciuti all'inventore, gioverebbe all'avanzamento della ricerca e del progresso tecnologico. Infatti, un maggiore rigore nel pretendere la descrizione delle informazioni utilizzate dall'inventore favorisce la condivisione dei benefici derivanti dalle invenzioni dopo la scadenza del periodo di validità del brevetto.

Le resistenze dimostrate soprattutto dai Paesi industrializzati si spiegano per le rilevanti implicazioni economiche della disclosure: il know-how coperto da segreto consente margini più ampi di profitto per i detentori di brevetti, dato che può essere utilizzato per chiedere la concessione di nuovi brevetti e senza limiti di tempo. Tra le posizioni più fermamente contrarie alla introduzione di emendamenti all'art. 29 emerge quella degli Stati Uniti, che considerano inaccettabile l'interpretazione della regola sulla trasparenza proposta dai PVS, nel senso che debba riguardare anche l'origine delle risorse e le conoscenze utilizzate in tutto o in parte ai fini dell'invenzione. Gli Stati Uniti non intendono modificare la propria normativa nazionale, secondo la quale la prova della anteriorità della conoscenza o dell'uso di un prodotto o di un metodo di produzione deve essere desumibile da una fonte scritta; secondo le leggi in vigore negli Stati Uniti è possibile tener conto degli usi o di prove empiriche soltanto quando si tratti di un prodotto presente sul mercato nazionale. Secondo gli Stati Uniti, misure di prevenzione e di controllo dei comportamenti abusivi e un regime adeguato di esecuzione e partecipazione ai profitti non devono intaccare il sistema dei brevetti, ma vanno adottate nel contesto delle regole in vigore nell'ordinamento nazionale in materia civile e di giurisdizione.<sup>76</sup> Secondo il Giappone, stabilire la non brevettabilità in caso di

---

<sup>74</sup> In base a quanto si ricava dai negoziati che hanno portato alla redazione del TRIPS, le uniche restrizioni consentite ai sensi dell'art. 62 sono quelle che si riferiscono alle caratteristiche dell'invenzione o alle tasse per la registrazione. Ciò dimostra che le preoccupazioni principali degli Stati proponenti del testo poi confluito nell'art. 62 erano di assicurare la celerità delle procedure di registrazione.

<sup>75</sup> Cfr. N. PIRES de CARVALHO, *Requiring Disclosure*, cit., spec. p. 386 ss., dove si sottolinea, anche alla luce di riscontri della prassi, che gli unici requisiti sostanziali ammessi dal TRIPS, al possesso dei quali gli Stati membri possono condizionare la concessione dei brevetti, sono la novità, l'utilizzabilità e la non ovvietà.

<sup>76</sup> Doc. WTO IP/C/W449, del 10 giugno 2005: "Rather than attempting to single out applications involving patents and trying to deal with them with a new patent disclosure requirement that may negatively affect technological development, a more appropriate solution would be strengthening national regimes outside the patent systems in order to take a comprehensive, holistic approach and address all instances of commercialization of misappropriated resources and/or traditional knowledge that need to be addressed outside the patent system in any event". Si vedano i commenti critici di Brasile e India nel senso che le proposte formulate dagli Stati Uniti non sono idonee a risolvere i problemi degli oneri burocratici né ad assicurare l'efficienza del sistema di tutela delle conoscenze tradizionali (doc. WTO IP/C/W443, cit.).

mancanza di disclosure circa l'origine delle risorse utilizzate rappresenterebbe un onere aggiuntivo ed eserciterebbe un effetto dissuasivo nei confronti della ricerca scientifica.<sup>77</sup> Pertanto, negare un brevetto in base a una interpretazione estensiva della regola sulla disclosure dà luogo a una violazione delle regole TRIPs.

Una posizione più flessibile è stata espressa dalla Comunità europea, che tuttavia ha sempre mantenuto una posizione contraria alla revisione del TRIPs, per il timore che l'avvio di una procedura di modifica del TRIPs possa comportare la necessità di riaprire il negoziato in sede di conferenza WTO anche su altri temi delicati. Non è estraneo alla Comunità europea il timore che la riapertura del negoziato possa portare perfino alla estensione ulteriore della brevettabilità, contro gli interessi dei PVS e degli stessi Paesi comunitari interessati a valorizzare talune produzioni tradizionali locali. Pertanto, pur riconoscendo l'importanza della trasparenza e del consenso dei detentori originari delle specie, la Comunità europea ha affermato che trasparenza e prior informed consent devono essere assicurati attraverso l'adozione di una normativa nazionale che obblighi il richiedente la concessione di un brevetto a fornire delle informazioni al riguardo, senza che ciò si traduca in un requisito sostanziale per la concessione del brevetto stesso. Gli organi competenti a ricevere la richiesta devono assicurarsi che la dichiarazione di origine sia stata effettuata, senza poter verificarne la veridicità ai fini del rilascio di un brevetto.<sup>78</sup> In questa prospettiva, la Comunità europea e la Svizzera hanno soprattutto sottolineato l'utilità degli strumenti di carattere preventivo per agevolare la circolazione delle informazioni, come l'istituzione di banche dati e la creazione di una struttura adeguata che contribuisca ad armonizzare a livello internazionale la metodologia seguita dagli Stati per l'archiviazione e l'organizzazione dei dati raccolti, anche utilizzando gli strumenti informatici.<sup>79</sup>

**9** Le soluzioni proposte dagli Stati industrializzati non sembrano sufficienti a rappresentare le esigenze manifestate dagli Stati in via di sviluppo o all'inizio del processo di industrializzazione.

Uno degli aspetti più problematici alla radice del dibattito sulla regola della disclosure consiste nella definizione del carattere di novità, che non è presente nell'Accordo TRIPs. Si può seguire infatti una interpretazione secondo la quale un prodotto creato mediante l'utilizzo di risorse locali o di un metodo di produzione già conosciuto dalle comunità indigene non presenti il carattere di novità richiesto per ottenere il diritto al brevetto. Si può invece seguire una interpretazione più flessibile, nel senso che sia consentito brevettare un prodotto o un processo che, pur utilizzando risorse naturali o metodi in uso presso le comunità indigene, aggiunga qualcosa di

---

<sup>77</sup> Secondo il Giappone, l'introduzione della regola della *disclosure* configurerebbe addirittura una discriminazione tra settori tecnologici e dunque una violazione dell'art. 27, par. 1, TRIPs (cfr. doc. WTO IP/C/W/472, del 13 giugno 2006, par. 42 ss.).

<sup>78</sup> Cfr. Doc. WTO IP/C/W/383, del 17 ottobre 2002 (comunicazione della Comunità europea e Stati membri).

<sup>79</sup> Doc. WTO IP/C/W/423, cit. (comunicazione della Svizzera), p. 11 s.

innovativo. La scelta a favore dell'una o dell'altra soluzione è particolarmente complessa nel campo delle biotecnologie, dove il confine tra invenzione e scoperta è assai sottile. In generale, l'industria biotecnologica si avvale del metodo consistente nel rimuovere le cellule germinali dal loro ambiente naturale, isolarle e utilizzarle a scopi industriali. La definizione del carattere di novità dipende anche da una scelta strategica del legislatore nazionale. L'adozione di criteri rigorosi consente di bloccare domande di brevettazione provenienti da richiedenti esterni. Viceversa, uno Stato nel quale non sia presente una realtà indigena può essere favorevole a una legislazione permissiva, per agevolare la brevettazione di invenzioni che inglobino la cultura originaria di altri Stati.<sup>80</sup>

Una interpretazione estensiva del concetto di novità è accolta dalla Dir. 98/44 del 6 luglio 1998 della Comunità europea concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il cui art. 3, par. 2 estende la definizione di invenzione al "materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico[...]anche se preesisteva allo stato naturale". Pertanto, anche l'isolamento, la purificazione e la caratterizzazione sono idonei a configurare metodi brevettabili. La giurisprudenza che si è sviluppata nel contesto della Convenzione di Monaco sui brevetti ha tuttavia precisato taluni limiti rispetto a quella definizione, utili a risolvere i casi nei quali una risorsa fosse già utilizzata e pertanto sia giusto circoscrivere la brevettabilità al metodo seguito per isolare e modificare le cellule.<sup>81</sup>

Emergono inoltre i problemi legati alla pratica applicazione degli strumenti proposti al fine di assicurare una utilizzazione corretta delle risorse indigene. Le banche dati, proposte come strumento di catalogazione delle risorse per fornire la prova circa l'esistenza di metodi già conosciuti o di prodotti già utilizzati dalle comunità indigene, non sembrano in grado di contenere la varietà degli usi tradizionali: questi vengono in genere tramandati oralmente e sono caratterizzati dalla continua evoluzione attraverso innovazioni informali all'interno delle comunità stesse. Inoltre, le banche dati, pur costituendo un punto di riferimento utile anche per gli uffici incaricati di svolgere la procedura di attribuzione del brevetto, non sono sufficienti a prevenire o reprimere la concessione di brevetti ottenuti utilizzando risorse o metodi tradizionali dei quali non sia possibile fornire una prova scritta.

Posto che alla disclosure nei termini proposti dai PVS si attribuisca un significato esclusivamente procedurale e non sostanziale, la sua violazione non avrebbe alcuna incidenza sulla concessione di un brevetto, anche quando questo sia lesivo dei diritti delle comunità tradizionali. Per gli stessi motivi, è da escludere la revocabilità di brevetti

---

<sup>80</sup> Cfr. H. ULLRICH, *Traditional Knowledge*, cit., spec. p. 205. Secondo C. M. CORREA, *An Agenda*, cit., p. 7, il modo migliore per tutelare i PVS consiste nello stabilire *standard* elevati di *non-obviousness/inventive step*: ciò assicura almeno una genuina competizione e l'innovazione e impedisce lo sviluppo eccessivo e la proliferazione dei brevetti, anche dovuto al fenomeno cd. di *evergreening* (ossia consistente nella brevettazione dei prodotti ottenuti grazie all'aggiornamento della tecnologia).

<sup>81</sup> La direttiva è pubblicata in GUCE L 213, del 30 luglio 1998. Sulla prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti rilevante sotto il profilo della brevettabilità in materia di biotecnologie cfr. R. PAVONI, *Biodiversità e biotecnologie*, cit., p. 86 ss.

che contravvengano a quel requisito. L'art. 32 TRIPs, che stabilisce l'obbligo per gli Stati di prevedere un meccanismo giurisdizionale per revocare o dichiarare scaduto un brevetto, non consente di verificare la contrarietà di tale titolo rispetto a principi diversi da quelli enunciati dal TRIPs tra le condizioni per il rilascio del brevetto stesso.<sup>82</sup> Pertanto, qualora siano ravvisabili gli estremi della indicazione fraudolenta dell'origine del prodotto, gli unici strumenti utilizzabili sono la domanda per la corresponsione dei danni secondo le norme di diritto civile e commerciale in vigore nel Paese di concessione, o le sanzioni di carattere amministrativo, come il pagamento di ammende.<sup>83</sup> Se si configurano gli estremi della pratica abusiva, è anche possibile applicare le norme nazionali di diritto penale.<sup>84</sup> Tali strumenti, sebbene possano avere delle ripercussioni sulla esecuzione del titolo, non incidono sul regime della proprietà intellettuale relativamente al prodotto in questione, e pertanto la loro compatibilità con le norme TRIPs è incontestabile.

E' evidente che tali strumenti, ai quali si può ricorrere ex post, non garantiscono una tutela effettiva delle comunità indigene, anche considerando le difficoltà di talune comunità di accedere agli strumenti giudiziari disponibili nello Stato di concessione del brevetto. Soltanto quando godano dell'appoggio di un governo interessato allo sviluppo della produzione tradizionale o di una organizzazione non governativa in grado di fornire prove inconfutabili circa la novità e non ovvietà dei prodotti in questione, sono in grado di intraprendere iniziative giudiziarie per la revoca del brevetto in un Paese straniero. Ciò è avvenuto nel celebre caso del ricorso al Consiglio indiano per le scienze e la ricerca a metà 1996 per la revoca del brevetto concesso a favore del Centro medico dell'Università del Mississippi, per l'uso della curcuma longa, pianta utilizzata da epoca immemorabile in India per la guarigione delle ferite e delle ulcere. Il successo ottenuto nel giudizio instaurato davanti all'Ufficio per i brevetti e i marchi degli Stati Uniti si spiega dato che le caratteristiche di quel prodotto erano ampiamente documentate da autorevoli riviste scientifiche.<sup>85</sup>

**10** Come si è visto, la formulazione letterale delle norme TRIPs lascia sussistere notevoli incertezze quanto alle deroghe consentite rispetto alle condizioni per il rilascio dei brevetti; né gli organi WTO si sono ancora pronunciati in modo da sgombrare il campo da possibili dubbi a tale riguardo.

---

<sup>82</sup> Sulla questione si veda la risposta della delegazione USA in reazione all'intervento dell'India nel Consiglio TRIPs (doc. WTO IP/C/W/32, del 6 agosto 1996).

<sup>83</sup> Cfr. doc. WTO IP/C/W/383, cit., par. 55.

<sup>84</sup> Cfr. N. PIRES de CARVALHO, op. cit., p. 396 ss., secondo il quale in base alla *fraudulent procurement doctrine* affermatasi nella prassi giudiziaria degli Stati Uniti si potrebbe negare l'efficacia di brevetti concessi a persone che abbiano in mala fede occultato l'origine delle risorse alla base dell'invenzione.

<sup>85</sup> Il brevetto è stato revocato essendo riuscito il ricorrente a dimostrare l'assenza della novità grazie alla abbondante letteratura scientifica esistente, della quale l'ufficio competente per il rilascio del brevetto negli Stati Uniti non era a conoscenza. Si veda, anche per i riferimenti alla prassi sul tema, S. BORRÁS PENTINAT, *Los avances en la regulación de un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos que componen la diversidad biológica (APB-ABS)*, in P. FOIS (a cura di-), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, 2007, spec. p. 94 s.

Un contributo importante è rappresentato dalla normativa adottata dagli Stati membri e dalle organizzazioni regionali. In base a tale normativa si può infatti ricostruire una modalità di riconoscimento delle prerogative delle comunità indigene anche a livello consuetudinario internazionale. In tal senso, potrebbe influenzare il processo di revisione del TRIPs.

Così, ad esempio, al fine di ricostruire l'orientamento degli Stati relativamente alla portata del limite dell'ordine pubblico un importante riferimento è costituito dalla prassi di applicazione della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973: a differenza dall'art. 27, par. 2, TRIPs, nel quale l'eccezione dell'ordine pubblico è intesa con riguardo alla esigenza di prevenire la commercializzazione o lo sfruttamento del prodotto oggetto del brevetto, nel contesto della Convenzione di Monaco l'ordine pubblico è stato preso in considerazione anche in relazione alla concessione del brevetto in quanto tale, oltre che in relazione alla distribuzione del prodotto.<sup>86</sup>

Un settore nel quale si manifesta una rilevante produzione normativa di rilievo suscettibile di influenzare l'interpretazione e applicazione dell'Accordo TRIPs è quello relativo alla protezione delle varietà vegetali, considerato che gran parte delle espressioni della cultura tradizionale ha come oggetto il trattamento delle specie vegetali e i processi biologici per la produzione di varietà vegetali. Come si è già visto, l'art. 27, par. 3, lett. b, seconda frase, TRIPs prevede la facoltà per gli Stati membri di utilizzare lo strumento del brevetto o un sistema misto, ma non esclude la possibilità di prevedere un sistema diverso (sui generis), purché garantisca una "effettiva protezione". Il TRIPs consente in tal modo agli Stati membri di modulare la normativa applicabile alla tutela della cultura indigena.

L'attribuzione di titoli sulle varietà vegetali dei quali possono usufruire le comunità indigene implica la necessità di tenerne conto in sede di concessione e regolamentazione di altri titoli di privativa. Così, ad es., qualora uno Stato introduca una normativa a tutela delle comunità indigene in relazione alle varietà vegetali, nella concessione o nel riconoscimento di brevetti relativi a prodotti ottenuti utilizzando quelle varietà dovrà salvaguardare i legittimi interessi di terzi (nel caso di specie le comunità indigene): tale obbligo di bilanciamento è previsto nell'art. 30 TRIPs, che precisa altresì il dovere di non snaturare o pregiudicare i legittimi interessi del titolare del brevetto.

Un modello possibile di normativa in materia di varietà vegetali è costituito dalle convenzioni adottate dall'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV), già menzionata. Si deve ritenere che quel modello sia stato

---

<sup>86</sup> La Dir. 98/44 della Comunità europea del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GUCE L 213, del 30 luglio 1998, p. 13 ss.) formula l'eccezione di ordine pubblico in termini analoghi all'art. 27 (2) dell'Accordo TRIPs (cfr. art. 6). L'art. 53 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 include invece tra i motivi di ordine pubblico anche quelli riferibili alla concessione del brevetto, indipendentemente dalla commercializzazione del prodotto (il testo della Convenzione di Monaco è leggibile nel sito [www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html](http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html)). Sul punto cfr. il commento di J. STRAUS, op. cit., p. 183 ss.

implicitamente accettato al momento dell'adesione al TRIPs anche dagli Stati che non avevano ancora aderito a quella convenzione: la frase che fa salva l'adozione di un sistema sui generis è stata inserita proprio in considerazione della Convenzione UPOV, che preesisteva alla formazione dell'Accordo TRIPs. Tale modello consiste nella concessione di un titolo a protezione delle varietà vegetali distinto dal brevetto, in presenza di determinati presupposti (novità, stabilità, distinguibilità), il cui accertamento richiede tempi procedurali meno lunghi e costosi rispetto a quelli necessari per ottenere un brevetto. Il diritto di esclusiva ha una durata più limitata a confronto del brevetto (20 anni per le varietà diverse dagli alberi, per i quali è invece stabilito un periodo minimo di 25 anni). Sono previste delle eccezioni che consentono l'utilizzazione delle varietà a livello locale per scopi non commerciali e a fini di ricerca, variamente interpretate dagli Stati.<sup>87</sup> Anche se la Convenzione UPOV, sia nel testo del 1978, sia in quello revisionato, si limita a prevedere la facoltà per gli Stati di agevolare gli agricoltori consentendo loro la disponibilità delle varietà vegetali e delle sementi per uso locale, le modalità secondo le quali tale facoltà può essere esercitata restano indeterminate. Esse possono dunque comportare la possibilità di adottare sistemi di verifica più o meno rigorosi riguardo alla novità delle varietà e alla condivisione dei benefici da parte delle comunità indigene. Tra le norme che recepiscono il modello UPOV vi è quella adottata dalla Comunità europea, che in tal modo ha inteso promuovere la ricerca nel campo delle varietà vegetali, senza tuttavia un esplicito riconoscimento del contributo dei coltivatori tradizionali allo sviluppo di tali varietà e alla conservazione della biodiversità.<sup>88</sup> Non sono previsti indennizzi a loro favore a seguito della concessione a società esterne di brevetti sulle varietà vegetali locali. Tale orientamento della Comunità europea è forse dovuto al fatto che la problematica delle tradizioni indigene è meno sentita nella regione europea, caratterizzata da una maggiore omogeneità della popolazione, pur sussistendo l'interesse alla valorizzazione delle produzioni locali.

Alcuni Stati hanno invece adottato una normativa che accoglie un riconoscimento più ampio a favore delle comunità indigene. Così, ad es., legislazione del Costa Rica sulla biodiversità<sup>89</sup> e il regolamento del Perù sulle varietà vegetali

---

<sup>87</sup> I margini di flessibilità consentiti dall'UPOV per limitare i diritti dei titolari (*breeders' rights*) a favore dei contadini (*farmers' rights*) si sono in parte ridotti nel passaggio dalla versione della Convenzione UPOV del 1978 a quella del 1991. In quest'ultima è stato anche elevato il periodo di durata del titolo di privativa sulla varietà vegetale. Ciò ha comportato il rigetto da parte del Governo norvegese di centro-sinistra, insediatosi nel 2005, del progetto di legge già predisposto dal precedente governo per l'adesione alla Convenzione UPOV del 1991 (la notizia in [www.grain.org/bio-ipr](http://www.grain.org/bio-ipr), 8 dicembre 2005).

<sup>88</sup> Cfr. Reg. 2100/94 del 27 luglio 1994 della Comunità europea concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in G.U.C.E. L 227 del 01/09/1994, p. 1 ss.).

<sup>89</sup> Legge 7788 del 27 maggio 1998 sulla biodiversità (cit. *supra*, nt. 1), sulla quale riferisce il doc. WIPO/GRTKF/IC/7/6, del 27 agosto 2004, p. 3 s. Già la legge adottata dal Costa Rica nel 1992, di modifica al *Wildlife Conservation Act*, stabiliva la necessità della previa autorizzazione governativa per la esportazione di materiale genetico e per la ricerca biogenetica. Tale legge conferisce a quel governo una ampia discrezionalità nel concludere contratti con società straniere. Sulla normativa del Costa Rica cfr. J. CABRERA MEDAGLIA, *Access to Genetic Resources, Protection of Traditional Knowledge, and Intellectual Property Rights: the Costa Rican Experience*, in S. TWAROG, E. KAPOOR (a cura di-), *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions* (doc. UNCTAD/DITC/TED(10)), Geneva, 2004, p. 197 ss.

stabiliscono che il richiedente il brevetto sulle varietà vegetali deve presentare all'Ufficio competente i certificati d'origine relativi alle risorse utilizzate e al contenuto genetico delle varietà, a pena di decadenza della procedura.<sup>90</sup> La legislazione del Perù è in sintonia con la decisione della Comunità andina n. 391 del 2 luglio 1996, che istituisce un regime comune sull'accesso alle risorse genetiche. Secondo tale decisione, è vietato riconoscere diritti di proprietà intellettuale su risorse genetiche o prodotti derivati se concessi in violazione dei requisiti di accesso previsti (certificazione e consegna di copia del contratto di accesso alle risorse, come pre-requisito di concessione del brevetto). Ancora più esplicitamente, la decisione 486 del 14 settembre 2000, istituisce un regime comune sulla proprietà industriale della Comunità andina: secondo questa decisione, un brevetto ottenuto senza la presentazione di una copia del contratto di accesso o del documento che certifichi l'autorizzazione all'uso della conoscenza tradizionale deve essere dichiarata nulla.<sup>91</sup> Al requisito della disclosure viene dunque attribuito valore sostanziale. Inoltre, nella citata normativa è previsto, quale premessa indispensabile per la concessione dei titoli di privativa, il consenso delle comunità indigene, espresso in un contratto di licenza (Perù), o la mancanza di obiezioni all'uso delle risorse (Costa Rica). E' anche previsto l'obbligo di garantire la partecipazione di tali comunità ai benefici economici dello sfruttamento di piante o materiale biologico. Tale risultato viene conseguito attraverso l'inserimento nei contratti stipulati tra i governi e le società straniere di clausole che assicurano una percentuale dei profitti ad agenzie statali create con il compito di tutelare le popolazioni indigene e l'ambiente.<sup>92</sup> In qualche caso le norme nazionali si limitano a prevedere organismi di controllo ai fini dell'autorizzazione all'esportazione di materiale biogenetico o allo svolgimento di attività di ricerca sulle risorse biogenetiche.<sup>93</sup> Di particolare rilievo, ai fini di una interpretazione evolutiva dei diritti attribuibili alle comunità indigene, è la legislazione degli Stati che, oltre a stabilire limiti ai diritti di sfruttamento o sui sistemi di indennizzo a favore delle comunità indigene, riconoscono la rilevanza del diritto consuetudinario praticato da dette comunità, stabilendo che in base a tale diritto deve essere valutata la legittimità dell'accesso

---

<sup>90</sup> Cfr. doc. WTO IP/C/W/368/Rev.1, cit., par. 98.

<sup>91</sup> Il testo delle decisioni è leggibile sul sito [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org).

<sup>92</sup> Cfr. il contratto sottoscritto nel 1989 tra la Merck & Company, la più grande compagnia farmaceutica negli USA, e l'Istituto de Biodiversidad Nacional (INBIO), istituto *non profit* creato dal Governo del Costa Rica. In questo accordo si stabiliva che la Merck avrebbe corrisposto all'INBIO una somma in cambio del diritto di ricavare medicinali dalle piante, insetti e microbi forniti dalla INBIO; inoltre, l'INBIO e il Governo costaricano avrebbero avuto diritto a una percentuale dell'1% e, rispettivamente, del 3% sul ricavo dei prodotti derivanti dalle risorse genetiche fornite dall'INBIO.

<sup>93</sup> Talvolta la tutela dei diritti delle comunità locali è stata impostata in maniera simile ai brevetti disciplinati dall'art. 28 TRIPs, dal momento che viene richiesta la registrazione e la pubblicazione previa una istruttoria talvolta assai costosa. Cfr. Sul punto le osservazioni di C. M. CORREA, *Recent International Developments in the Area of Intellectual Property Rights*, in *ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property*, 18-21 Sept., 2003, p. 7 ss. L'articolo è accessibile nel sito [www.iprsonline.org](http://www.iprsonline.org).

alle risorse locali e la validità del consenso prestato relativamente alla concessione dei diritti di sfruttamento.<sup>94</sup> Analoga impostazione è seguita nel modello di legislazione elaborato nell'ambito dell'OAU.<sup>95</sup>

Un altro titolo di privativa che consente di tener conto della cultura tradizionale è rappresentato dalle indicazioni o denominazioni geografiche, che identificano la zona di provenienza di un prodotto in quanto l'origine sia indicativa della qualità o di altre caratteristiche del prodotto stesso. A differenza dei certificati relativi alle varietà vegetali, la tutela derivante dalle indicazioni geografiche è più limitata, dal momento che non preclude a soggetti diversi dal titolare di produrre i medesimi prodotti, purché utilizzino una diversa denominazione. Tuttavia, la normativa statale sopra menzionata e le indicazioni geografiche hanno in comune l'obiettivo di avvantaggiare i produttori locali, che possono trarre qualche beneficio dal divieto di commercializzare con la stessa denominazione prodotti diversi da quelli provenienti dal loro territorio. Diversamente dalla regolamentazione sui generis elaborata sulla base della Convenzione UPOV, le indicazioni geografiche sono espressamente previste negli artt. 22 ss. TRIPs, sia pure con alcune limitazioni che riguardano il tipo di prodotti (l'art. 23 prevede l'obbligo per gli Stati di tutelarle soltanto per il vino e bevande alcoliche) e i rapporti con i marchi commerciali (cfr. art. 24). Per le ragioni sopra indicate, le popolazioni indigene potrebbero trarre vantaggi da una estensione della tutela delle indicazioni geografiche oltre i limiti stabiliti dal TRIPs.<sup>96</sup>

Un impulso in questa direzione può essere dato dalla posizione favorevole della Comunità europea, che ha adottato una normativa sulle indicazioni geografiche nel 1992, con il Reg. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni e denominazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, successivamente emendato con il Reg. 510 del 2006 sulle indicazioni geografiche e le designazioni di origine. Il problema della compatibilità con il TRIPs è, sollevato in occasione di una controversia sorta tra Stati Uniti e Australia

---

<sup>94</sup> Cfr. *l'Indigenous Peoples Rights Act* del 1997 adottato dalla Repubblica delle Filippine, che alla sez. 32. stabilisce il diritto delle comunità indigene "to practice and revitalize their own cultural traditions and customs. The State shall presence, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures as well as the right to the restitution of cultural, intellectual religious, and spiritual property taken without their free and prior informed consent or in violation of their laws, traditions and customs". Sez. 35: "Access to indigenous knowledge[...] shall be allowed within ancestral lands and domains [...] only with a free and prior informed consent of such communities, obtained in accordance with customary laws of the concerned community". Alla sez. 56 stabilisce che "Property rights within the ancestral domain already existing and/or vested upon effectivity of this Act, shall be recognized and respected." La legge adottata dal Panama (l. 20 del 26 giugno 2000) prevede un regime speciale di registrazione dei diritti collettivi delle comunità indigene ad opera dei congressi o delle autorità riconosciute, presso gli uffici istituiti nel Ministero del Commercio e dell'industria e presso il Ministero dell'Istruzione. La registrazione e il rilascio dei certificati sono gratuiti.

<sup>95</sup> *OAU Model Law, Algeria, 2000—Rights of Communities, Farmers, Breeders and Access to Biological Resources African Model Legislation for the Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources*. Tale modello viene citato nei documenti della CBD: cfr. , tra gli altri, Doc. UNEP/CBD/WG-ABS/1/INF/4, del 4 ottobre 2001. Un prospetto comparativo delle legislazioni adottate dagli Stati per la tutela della cultura tradizionale è nel doc. WIPO/GRTKF/IC/7/6, cit., *Annex*.

<sup>96</sup> G. E. EVANS, M. BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications after Doha: Quo Vadis?*, in *Review of International Economic Law*, 2006, pp.575-614, definiscono le indicazioni geografiche "a discrete form of intellectual property right" (p. 613).

da una parte, e Comunità europea dall'altra, è stato risolto dal panel della WTO nel senso che la normativa della Comunità europea può farsi rientrare tra le limitazioni consentite dal TRIPs.<sup>97</sup> Nonostante la presenza di elementi di dissonanza nell'impostazione che caratterizza la normativa comunitaria rispetto alle esigenze delle comunità indigene, le denominazioni geografiche possono incoraggiare i PVS a identificare una categoria di diritti di privativa idonea a valorizzare la cultura tradizionale. Ne è la riprova il fatto che l'art. 212 della citata decisione 486 del 2000 della Comunità andina estende la tutela delle denominazioni di origine ai prodotti naturali, agricoli, artigianali e industriali la produzione dei quali sia avvenuta in una località o in una regione identificata o richiamata nella denominazione stessa. Anche Paesi come India, Egitto e Kenya possono trarre profitto dalla tutela della denominazione di determinati prodotti, che hanno la potenzialità di trasformare la cultura tradizionale in un vantaggio industriale o commerciale per il Paese.<sup>98</sup>

## IV PARTE

Dall'esame delle posizioni espresse dagli Stati sulla tutela della cultura indigena emergono due prospettive opposte. Secondo l'impostazione seguita dalla maggioranza dei Paesi industrializzati, i diritti di proprietà intellettuale sono uno strumento indispensabile per valorizzare la produzione artistica e incentivare la ricerca e l'industrializzazione. In questa prospettiva, i requisiti di novità e di inventiveness devono essere interpretati nell'ottica della competizione economica tra gli Stati o i soggetti privati attivi nella ricerca, anche nei casi in cui un brevetto sia ottenuto utilizzando risorse o metodi conosciuti dalle comunità indigene. A tale impostazione si contrappongono gli obiettivi proclamati dalle organizzazioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dalla CBD, condivisi dalla maggioranza dei PVS, soprattutto la valorizzazione della capacità delle comunità indigene di gestire le proprie risorse e l'eliminazione del fenomeno della biopirateria. In base a questa seconda prospettiva, un sistema di norme per la tutela della cultura indigena deve garantire non soltanto la sopravvivenza della identità di quelle comunità, ma anche salvaguardarne il patrimonio di tradizioni artistiche e conoscenze scientifiche a vantaggio dell'intera umanità.

Con specifico riferimento alla normativa applicabile alle invenzioni biotecnologiche, il sistema TRIPs appare attualmente inadeguato a rispondere alle

---

<sup>97</sup> Tra i problemi sollevati dagli Stati ricorrenti vi era quello dei limiti entro i quali le indicazioni geografiche sono consentite qualora impediscano di riconoscere la priorità di un marchio commerciale. Cfr. i rapporti dei *panels* WTO in doc. WT/DS174/R e WT/DS290/R del 15 marzo 2005.

<sup>98</sup> J. OTIENO-ODEK, *The Way Ahead - What Future for Geographical Indications?* (studio presentato al *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, organizzato congiuntamente dal Ministero italiano delle attività produttive e dalla WIPO, Parma, 27-29 giugno 2005, leggibile nel sito [www.geo\\_pmf/presentations/doc/wipo\\_geo\\_pmf\\_05\\_otieno-odek.doc](http://www.geo_pmf/presentations/doc/wipo_geo_pmf_05_otieno-odek.doc)). Cfr. la proposta presentata dalla Bulgaria a nome di un gruppo di 23 Membri (tra i quali la Comunità europea) al *Trade Negotiating Committee* della WTO di emendare l'art. 23 TRIPs nel senso di estendere le indicazioni geografiche a prodotti diversi dai vini ed alcolici, ai quali sono attualmente circoscritte (doc.WTO TN/C/W/14/Add.2, del 15 luglio 2003).

esigenze delle comunità indigene, impostato com'è secondo la prospettiva dominante nei Paesi industrializzati. Anche la prassi della WTO e degli Stati non consente di valorizzare i margini di flessibilità dell'Accordo TRIPs a favore di una visione meno orientata in senso mercantilistico. Ciò è evidente se si considerano gli strumenti di valutazione utilizzati dalle autorità nazionali circa il requisito della prior art così come viene comunemente applicato per la concessione dei brevetti quando il termine di riferimento è la cultura indigena. Essi sono basati sulla esibizione di prove talvolta eccessivamente dispendiose e inaccessibili per le comunità locali. Inoltre, la regola della non obviousness/inventive step prevista dall'art. 27, par. 1, TRIPs per la concessione di un brevetto, applicabile quando l'invenzione viene confrontata con la conoscenza generale di una persona normalmente istruita, non appare adeguata quando è in questione il carattere innovativo di un metodo o di un prodotto che ha origine nella cultura indigena. La verifica della preesistenza di un uso o di una invenzione a livello locale richiede una indagine diversa, se non più complessa e sofisticata di quella normalmente effettuata dalle autorità preposte alla concessione dei brevetti, perché richiede il riferimento agli usi e alle consuetudini tramandate di generazione in generazione.

Nonostante l'importanza del patrimonio culturale e delle tradizioni indigene, solennemente proclamata da varie organizzazioni internazionali e ribadita in numerose convenzioni, sembra che non sussistano al momento le condizioni perché si pervenga a una revisione del TRIPs in termini soddisfacenti. Tuttavia, i principi proclamati in sede ONU possono contribuire ad attenuare l'impostazione della normativa sulla proprietà intellettuale, nella quale risulta prevalente l'obiettivo di garantire il profitto economico, e a identificare una nozione di "moralità pubblica internazionale", in tal modo legittimando una interpretazione evolutiva delle norme TRIPs.<sup>99</sup> In questa nuova prospettiva, l'esigenza di salvaguardare l'identità e la sopravvivenza delle comunità indigene dovrebbe consentire agli Stati interessati di invocare le eccezioni di cui all'art. 27, par. 2, TRIPs relative alle finalità di interesse pubblico. Anche gli ordinamenti statali dovrebbero adeguarsi, riconoscendo alle comunità locali il diritto di avvalersi degli strumenti giudiziari per la tutela del copyright, o di fornire prove anche non documentali sulla vera origine del prodotto o del metodo di produzione, per impedire la concessione od ottenere la revoca di un brevetto.

Fino a quando tale mutamento di prospettiva non si realizzerà, strumenti giuridici di tutela più appropriati alla realtà indigena vanno cercati piuttosto al di fuori del TRIPs. Essi possono influire positivamente, creando le premesse per l'affermazione di finalità diverse rispetto a quelle attualmente considerate prioritarie secondo le norme internazionali sui diritti di proprietà intellettuale. Un contributo importante è quello dei

---

<sup>99</sup> Cfr., F. FRANCONI, *L'incidenza delle norme a tutela dell'ambiente e dei diritti umani sul sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC*, in F. FRANCONI, F. LENZERINI, M. MONTINI (a cura di-), *Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie*, Milano, 2005, pp. 27-29, che si riferisce soprattutto all'eccezione di ordine pubblico contenuta nell'art. XX, lett. a, del GATT/WTO.

modelli sui generis adottati dagli Stati per la tutela delle varietà vegetali. Di particolare interesse sono le norme in vigore in alcuni Stati dell'America latina e dell'Estremo oriente, nonché quelle contenute nei modelli proposti dalla Comunità andina e dall'OAU, che più di altre sono coinvolte nel dibattito sulle comunità indigene presenti negli Stati membri. Da tale normativa emerge con chiarezza il principio che un ritrovato vegetale o un metodo di produzione conosciuto dalle comunità indigene non è *res nullius*, dunque non è appropriabile senza l'autorizzazione di un organismo appositamente costituito dallo Stato territoriale e il consenso delle stesse comunità indigene. Particolare rilievo riveste poi il riferimento, effettuato in alcune leggi, al diritto consuetudinario esistente presso quelle comunità, per l'identificazione dei diritti collettivi e le modalità del consenso allo sfruttamento delle conoscenze locali.<sup>100</sup> Tali sistemi normativi non contrastano con le norme TRIPs, dal momento che l'art. 27, par. 3, lett. b lascia sussistere dei margini di libertà per gli Stati di introdurre una tutela sui generis. Si tratta, beninteso, di una facoltà da esercitare in conformità con il principio di non discriminazione.<sup>101</sup>

Le misure adottate dagli Stati o in ambito regionale possono svolgere una funzione importante in sede di interpretazione delle norme contenute nell'Accordo TRIPs. Esse possono influire sulla formazione di una opinio juris favorevole ai diritti delle comunità tradizionali a disporre della propria cultura, della quale gli organi WTO dovranno tener conto anche nella interpretazione ed applicazione delle norme TRIPs.<sup>102</sup> Inoltre, l'adozione di una normativa improntata ad una apertura verso le esigenze delle comunità indigene può agevolare l'approvazione di modifiche delle norme TRIPs. Come si è visto, lo strumento delle indicazioni geografiche, voluto e disciplinato nell'ambito della Comunità europea, ove venisse esteso oltre i limiti attualmente fissati dal TRIPs, potrebbe valorizzare la dimensione locale della produzione e interpretare le esigenze delle comunità indigene.

L'adozione di una normativa statale o regionale non è tuttavia sufficiente ad assicurare la tutela della cultura indigena senza uno sforzo di coordinamento e armonizzazione internazionale. E' infatti essenziale impedire che il divieto di sfruttamento imposto in uno Stato possa essere aggirato nell'ordinamento di un altro Paese, producendo ripercussioni negative sul valore economico delle risorse delle comunità autoctone e vanificando gli obiettivi perseguiti a vantaggio di queste ultime.

---

<sup>100</sup> Nel doc. WIPO/GRTKF/IC/10/7, del 26 gennaio 2007 (*Provisional Report*), risulta evidente che i problemi rimangono aperti, non essendosi raggiunto un consenso riguardo alla adozione di un testo vincolante per stabilire l'obbligo di applicare regole rigorose circa l'accertamento della utilizzazione delle conoscenze o delle risorse tradizionali da parte dei richiedenti un brevetto e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto di tale obbligo. Un progresso si è realizzato ammettendo i rappresentanti delle popolazioni indigene a partecipare ai gruppi di lavoro istituiti dalla WIPO, grazie anche alla decisione dell'Assemblea generale di questa Organizzazione di istituire il Fondo volontario di contribuzione.

<sup>101</sup> Un conflitto potrebbe sorgere qualora la legislazione dello Stato discriminasse a danno delle imprese straniere, ad es. esentando dalle royalties quelle nazionali.

<sup>102</sup> Cfr. Il rapporto del panel WTO sul caso *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* (doc. WT/DS114/R, del 17 marzo 2000, par. 7.13: "There shall be taken into account, together with the context: (a) [...]; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation."

Tra le iniziative per l'adozione di un modello uniforme di regolamentazione vi sono soprattutto quelle intraprese da tempo nell'ambito della WIPO, sia nel campo dei brevetti, sia nel campo delle espressioni culturali tradizionali e del folklore.<sup>103</sup> Strumenti di tal genere acquisirebbero particolare efficacia qualora venissero attribuiti poteri di controllo a una autorità intergovernativa, secondo la proposta contenuta nel progetto di decisione sottoposto al Consiglio TRIPs dal gruppo dei Paesi africani.<sup>104</sup> Anche la WTO potrebbe validamente operare per l'adozione di un modello uniforme di legislazione, nonostante che il ruolo della WTO sia tradizionalmente quello di promuovere gli scambi tra gli Stati membri. La garanzia di un trattamento adeguato a favore delle comunità locali può avere delle ricadute positive sull'economia degli Stati e soddisfare non soltanto gli interessi dei PVS, ma anche quelli dei Paesi industrializzati o di nuova industrializzazione, rendendo agevole lo svolgimento di attività produttive su territori ricchi di risorse, senza dover affrontare il boicottaggio delle popolazioni indigene che vi sono insediate. Inoltre, l'inserimento delle tradizioni locali nel contesto di un programma di valorizzazione e sviluppo sociale può essere fonte di profitti economici rilevanti per lo Stato. Il superamento delle strettoie poste dalla normativa TRIPs e l'adozione di un modello legislativo uniforme sarebbe agevolato se venisse accolta con maggiore decisione di quella dimostrata finora la consapevolezza della complementarità del contributo della WTO rispetto a quello di altre organizzazioni internazionali.

---

<sup>103</sup> V. *supra*, nt. 47.

<sup>104</sup> Doc. WTO IP/C/W/404, cit., p. 7.