

BREVETTO PER NUOVE VARIETA' VEGETALI

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Informazioni generali. - 3. Procedure. - 4. Modalità di deposito della domanda e successive procedure. - 5.1. *Deposito della domanda.* - 5.2. *Gli allegati alla domanda.* - 5.3. *Tasse e concessioni governative.* - 5.4. *Esame della domanda.*

1. Riferimenti normativi

Le principali fonti normative sono:

- **D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974:** Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722;
- **Regolamento del Consiglio CE del 27 luglio 1994, n. 2100/94** concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (*GUCE 1° settembre 1994, n. L.227*);
- **D.M. 22 ottobre 1976:** Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente la protezione delle nuove varietà vegetali (*Pubblicato nella G.U. n. 15 del 18 gennaio 1977*);
- **D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338:** Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260 (*Pubblicato nella G.U. n. 215 del 7 agosto 1979*);
- **L. 14 ottobre 1985, n. 620:** Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (*Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 266 del 12 novembre 1985*);
- **D.M. 26 febbraio 1986:** Modificazioni al decreto ministeriale 22 ottobre 1976, contenente norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sulla protezione delle nuove varietà vegetali (*Pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 1986*);
- **D. Lgs. 3 novembre 1998, n. 455:** Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (*Pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998*).

2. Informazioni generali

La protezione della proprietà intellettuale sulle varietà vegetali coltivate ha trovato risposta nella legislazione in tempi relativamente recenti.

I diritti dei selezionatori (breeders' rights) vengono riconosciuti e codificati per la prima volta nel 1961 con la Convenzione internazionale di Parigi che costituisce la UPOV, Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali, a cui hanno aderito quasi tutti i paesi avanzati. Venne in tal modo sancita la tutela del materiale di riproduzione e di propagazione di una nuova varietà vegetale. La materia è regolata dalle disposizioni generali del codice civile su brevetti e invenzioni industriali, dalla legge sui brevetti e sulle invenzioni in quanto compatibili con la normativa specifica contenuta nella Lbv che viene di seguito illustrata.

Ai sensi dell'art. 1 *"possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola o industriale"*.

Per **nuova varietà vegetale** si intende quella, comunque ottenuta, che corrisponde ai seguenti requisiti:

- a) *sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;*
- b) *sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanga così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;*
- c) *qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, delle varietà di partenza si distingua nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata o in corso su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni pubbliche o descrizione precisa in pubblicazioni.*

Va segnalato che secondo la normativa comunitaria è l'istituto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali l' "unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali" (art. 1 Reg. n. 2100/94). Il successivo articolo 92, rubricato "Divieto di protezione cumulativa", al primo comma specifica che "ogni varietà oggetto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non deve essere oggetto di un diritto nazionale di tutela di nuove varietà vegetali o di un brevetto per dette varietà". Quindi la "privativa" è incompatibile con qualsiasi altra forma di tutela rendendola inefficace (art. 92).

3. Procedure

Prima del deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, né in qualsiasi altro stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti.

Con riferimento alle varietà diverse da quelle appena indicate il termine è abbreviato a quattro anni.

Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore della varietà stessa o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varietà vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica; in ogni caso devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione.

Non sono proteggibili, a norma della normativa in esame, i procedimenti per l'ottenimento di nuove varietà vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purché di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi ai sensi analogamente a quanto avviene per le invenzioni industriali

5. Modalità di deposito della domanda e procedure successive

5.1. Deposito della domanda

La domanda di brevetto per una nuova varietà vegetale deve essere redatta in **duplice esemplare** di cui uno, originale, sulla prescritta carta bollata e va depositata **esclusivamente in Roma**, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.).

Esse possono anche essere inviate mediante il servizio postale, con plico raccomandato.

Gli altri documenti concernenti le domande di brevetto possono essere depositati presso l'apposito Ufficio istituito presso la Camera di commercio competente per territorio.

La domanda deve contenere:

- 1) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio del richiedente e, se vi sia, anche il nome del suo mandatario;
- 2) l'indicazione, sotto forma di titolo, del nome botanico italiano e latino del genere e/o specie cui la varietà vegetale appartiene e, in forma concisa e precisa, delle sue essenziali caratteristiche botaniche distintive;
- 3) l'indicazione della denominazione che il richiedente propone di dare alla varietà per contraddistinguerla dalle altre varietà già conosciute;
- 4) la designazione del o dei costitutori della nuova varietà vegetale;
- 5) le altre indicazioni che, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di brevetti d'invenzione industriale, il richiedente può fare nella domanda per quanto concerne eventuali diritti di priorità rivendicati ed eventuali diritti di terzi;
- 6) l'elenco dei documenti allegati.

La designazione di cui al punto 4) può anche essere effettuata, con atto separato e con l'osservanza delle disposizioni sul bollo, entro due mesi dalla data di deposito della domanda.

5.2. Gli allegati alla domanda

Alla domanda di brevetto devono essere allegati:

- a) una **descrizione della varietà vegetale**, in triplice esemplare;
- b) la **riproduzione fotografica** della varietà vegetale, in tre esemplari del formato di cm 21 x 30, al fine di una migliore identificazione della varietà ed, in particolare, delle sue specifiche caratteristiche;

- c) **ogni informazione e documentazione ritenuta utile** ai fini dell'esame della domanda e concernente i risultati degli esami in cultura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero, in particolare per quanto si riferisce alla omogeneità e stabilità dei caratteri. Se la documentazione è redatta in lingua straniera, essa deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal mandatario;
- d) una **apposita dichiarazione**, sottoscritta dal richiedente, in duplice esemplare;
- e) l'attestazione comprovante il **pagamento della tassa di domanda**, della tassa per il primo triennio, della tassa per la pubblicazione della descrizione, nonché, se vi sia, della tassa per la lettera d'incarico;
- f) la **procura o la lettera d'incarico**, quando vi sia un mandatario, salvo la facoltà di depositare tale documento entro due mesi dal deposito della domanda;
- g) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate, salvo la facoltà di depositarli entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di deposito della domanda.

La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non siano allegati almeno un esemplare della descrizione della varietà vegetale con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate, nonché l'attestazione di pagamento delle tasse prescritte.

Con la dichiarazione prevista alla lettera d), il richiedente deve dichiarare:

- 1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale;
- 2) che la varietà ed il suo materiale di propagazione e riproduzione non hanno formato oggetto, con l'accordo del costituente o del suo avente causa, di atti commerciali in Italia da oltre un anno nè, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante;
- 3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l'autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà;
- 4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della varietà stessa;
- 5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati;
- 6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto.

In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, si intende ritirata.

5.3. Tasse e concessioni governative

5.3.1. Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2006, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**, per i soli **brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali**

Lo ha stabilito i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**, che ha, rispettivamente, abrogato gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-
quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Non è stato abrogato anche l'articolo 9-bis, relativo alla **"Privativa per nuove varietà vegetali"**, per la quale rimane in vigore il pagamento delle tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo.

Continuerà, pertanto, ad essere dovuta la **tassa di domanda** (comprensiva della **tassa di pubblicazione** e di quella per la protezione provvisoria), la **tassa per il mantenimento**, la **tassa per le licenze obbligatorie** su privative per nuove varietà vegetali e la **tassa per le trascrizioni dei relativi atti**.

5.3.2. Il pagamento delle tasse di concessione governativa

Secondo quanto stabilito dall'art. 9-bis (Privativa per nuove varietà vegetali, della **Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641**, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, aggiunto dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, vanno applicati gli importi di cui alla tabella che segue.

Tabella n. 1

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
a) tassa di domanda , comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	Euro 180,76 (pari a L. 350.000)
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
1	Euro 77,47 (pari a L. 150.000)
2	Euro 103,29 (pari a L. 200.000)
3	Euro 129,11 (pari a L. 250.000)
4	Euro 154,94 (pari a L. 300.000)
5	Euro 180,76 (pari a L. 350.000)
6	Euro 206,58 (pari a L. 400.000)
7	Euro 232,41 (pari a L. 450.000)
8	Euro 258,23 (pari a L. 500.000)
9	Euro 284,05 (pari a L. 550.000)
10	Euro 309,87 (pari a L. 600.000)
11	Euro 335,70 (pari a L. 650.000)
12	Euro 361,52 (pari a L. 700.000)
13	Euro 387,34 (pari a L. 750.000)
14	Euro 413,17 (pari a L. 800.000)
15	Euro 438,99 (pari a L. 850.000)

16	Euro 464,81 (pari a L. 900.000)
17	Euro 490,63 (pari a L. 950.000)
18	Euro 516,46 (pari a L. 1.000.000)
19	Euro 542,28 (pari a L. 1.050.000)
20 e successive	Euro 568,10 (pari a L. 1.100.000)
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
a. per la domanda:	Euro 413,17 (pari a L. 800.000)
b. per la concessione:	Euro 1.394,43 (pari a L. 2.700.000)
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
• per ogni privativa	Euro 61,97 (pari a L. 120.000)
• per la lettera di incarico	Euro 25,82 (pari a L. 50.000).
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	

Il pagamento delle tasse, secondo gli importi indicati nella tabella, va effettuato all'atto della domanda sul C/C. P. n. **82618000**, intestato all'Ufficio del Registro - Tasse sulle concessioni governative – Roma.

5.4. Esame della domanda

L'esame della domanda di brevetto per nuove varietà vegetali è diretto ad accertare:

- a) *la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati da parte dell'Ufficio centrale brevetti;*
- b) *la conformità della denominazione della nuova varietà vegetale alle disposizioni della normativa in esame, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;*
- c) *l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di essere di ostacolo alla concessione del brevetto.*

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può non procedere, totalmente o parzialmente, agli accertamenti di cui ai punti b) e c) sopracitati se tali accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

L'Ufficio centrale brevetti, accertata la regolarità formale della domanda, comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni da parte di terzi e, in caso positivo, ne trasmette copia invitando il richiedente a controdedurre. L'Ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell'accoglimento della domanda.

Nei sessanta giorni successivi alla data di deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) dà notizia del deposito stesso mediante avviso affisso sul proprio albo per la durata di 30 giorni.

Trascorsi novanta giorni dalla data di deposito della domanda, chiunque abbia interesse può, nei successivi sessanta giorni, prendere visione dei documenti e comunicare per iscritto all'ufficio anzidetto le proprie osservazioni in duplice copia.