

04.046

Messaggio

concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali

del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e un disegno di revisione della legge federale sulla protezione delle novità vegetali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Le modifiche proposte nella legislazione sulla protezione delle novità vegetali tengono conto dei moderni metodi di coltivazione. Esse riguardano, in particolare, le varietà essenzialmente derivate la cui valorizzazione non deve più prescindere dalla varietà iniziale. Inoltre, esse disciplinano l'autorizzazione alla riproduzione di varietà agricole e i punti di contatto con la legge sui brevetti.

Situazione iniziale

Dopo le revisioni minime degli anni 1972 e 1978, la Convenzione UPOV è stata ampiamente riveduta nel 1991. In tale occasione, si è tenuto conto dello sviluppo della produzione vegetale, in particolare dei nuovi metodi di coltivazione e della richiesta da parte dei coltivatori di una migliore protezione. Dodici delle 20 Parti contraenti dell'UPOV di allora hanno sottoscritto la nuova versione, tra cui la Svizzera con riserva di ratifica. In seguito alla ratifica di cinque Stati contraenti, la Convenzione riveduta (UPOV 1991) è entrata in vigore nel 1998. Affinché il Consiglio federale possa ratificare la nuova Convenzione occorre che le Camere federali la approvino. Nel contempo, la legge federale del 20 marzo 1975¹ sulla protezione delle novità vegetali deve essere adeguata alle nuove disposizioni.

Contenuto della proposta

Si propone di sottoporre all'approvazione delle Camere federali la revisione della Convenzione internazionale e di procedere agli adeguamenti del diritto interno che ne derivano. Nel presente disegno di legge sono stati tenuti presenti il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, nella misura in cui essi riguardano la tutela delle varietà. Sono state pure considerate le disposizioni dell'Accordo OMC/TRIPS. Viene altresì proposto di disciplinare, nell'ambito di questa revisione, alcuni punti di convergenza con la legge sui brevetti. I principali elementi del disegno sono:

- la definizione di varietà vegetale;*
- la ridefinizione dei diritti del costituente in funzione dell'evoluzione dei metodi nel campo delle novità vegetali;*
- l'introduzione di una disposizione sulle licenze incrociate fra diritto di protezione delle varietà e diritto dei brevetti;*
- il disciplinamento del privilegio degli agricoltori, vale a dire del diritto degli agricoltori di impiegare il raccolto derivato dalla coltivazione di una varietà protetta per la riproduzione nella propria azienda;*
- il riconoscimento dei certificati esteri di protezione delle varietà;*

¹ RS 232.16

-
- *il trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita in base all'Accordo OMC/TRIPS.*

Le disposizioni sulla protezione di diritto civile vengono rielaborate e armonizzate con altri atti normativi in materia di proprietà intellettuale tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi prevedibili.

Indice

Compendio	3724
1 Punti essenziali della Convenzione	3727
1.1 Situazione iniziale	3727
1.2 Svolgimento dei negoziati	3728
1.3 Esito dei negoziati	3729
1.4 Riassunto del contenuto della Convenzione	3729
1.5 Valutazione	3730
2 Commento di singoli articoli della Convenzione	3731
3 Ripercussioni	3737
3.1 Per la Confederazione	3737
3.2 Per i Cantoni e i Comuni	3737
3.3 Per l'economia	3737
4 Rapporto con il programma di legislatura	3739
5 Modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali e della legge sui brevetti	3739
5.1 Rapporto fra diritto di protezione delle varietà e diritto dei brevetti	3739
5.2 Punti essenziali della modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali	3743
5.2.1 La nuova normativa proposta	3743
5.2.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	3744
5.2.3 Attuazione	3746
5.3 Commento di singoli articoli	3746
5.3.1 Legge federale sulla protezione delle novità vegetali	3746
5.3.2 Legge sui brevetti	3753
6 Aspetti giuridici	3756
6.1 Costituzionalità	3756
6.2 Forma dell'atto	3756
Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali (Disegno)	3757
Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali	3769

Messaggio

1 Puntii essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale

Possibilità di protezione di una varietà

Invenzioni industriali e opere d'autore fruiscono già in molti Stati, da oltre un secolo, di una protezione che, per una durata determinata, permette la loro utilizzazione da parte di terzi soltanto previa autorizzazione di chi ne detiene i diritti. Benché anche la coltivazione di una nuova varietà rappresenti in generale una notevole prestazione intellettuale ed economica, per molti anni queste prestazioni non hanno avuto la possibilità di essere adeguatamente protette. Istituzioni giuridiche quali la legge sulla protezione dei marchi, il diritto della concorrenza o contratti di diritto privato sono poco adatti per garantire una protezione delle varietà nella loro applicazione industriale. Il diritto dei brevetti è fatto su misura per le invenzioni tecnologiche. In alcuni Paesi esso è stato esteso anche alle novità vegetali. Per contro, in Svizzera, verso la metà del secolo scorso, la richiesta di far disciplinare la protezione di metodi di coltivazione, di sementi e di varietà vegetali dal diritto dei brevetti è stata respinta con la motivazione che la protezione dei costitutori sarebbe un settore particolare, specifico e pertanto non inseribile nel diritto dei brevetti ordinario (FF 1950 I 977 segg., ted.). A tale inserimento si opporrebbe in particolare l'assenza della riproducibilità dei risultati di una coltivazione e la capacità riproduttiva delle piante. Di qui, la richiesta di una norma di protezione più adeguata alla novità vegetale.

La Convenzione UPOV

Il 2 dicembre 1961, dopo lavori preliminari protrattisi per diversi anni, veniva approvata la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV (1961)) e fondata l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali denominata UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales). La Convenzione entrava in vigore nel 1968.

La Convenzione «ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al costitutore di una nuova varietà vegetale», scopo al quale tutti gli Stati aderenti sono vincolati. Essa disciplina le condizioni minime per la concessione della protezione delle varietà, la sua durata minima, la sua efficacia e i motivi di nullità e di scadenza. Essa include inoltre le disposizioni organizzative dell'Unione.

La Svizzera ha partecipato ai lavori preliminari della Convenzione UPOV (1961) e l'ha firmata nel 1962. In seguito, essa ha elaborato la legge federale sulla protezione delle novità vegetali approvata il 20 marzo 1975 dall'Assemblea federale. A partire dal 1° giugno 1977, data dell'entrata in vigore della legge federale sulla protezione delle novità vegetali, i costitutori hanno avuto in Svizzera la possibilità di chiedere la protezione delle loro varietà. Dall'8 novembre 1981, è inoltre in vigore, per il nostro Paese, la versione 1978 della Convenzione UPOV².

² RS 0.232.16

Sviluppo di nuovi metodi di coltivazione

Il rendimento e la qualità del raccolto, nonché la resistenza delle piante agli agenti patogeni e ai cambiamenti climatici, sono determinanti in particolare per i seminativi. Un ruolo importante spetta, in tale contesto, alle novità vegetali. Per secoli, le nuove varietà sono state ottenute mediante la selezione delle sementi. A partire dal 1860, e ancora nel periodo di elaborazione della legge vigente, le nuove varietà sono state ottenute mediante la coltivazione combinata classica. La coltivazione ibrida è stata introdotta negli anni Venti del secolo scorso, e le colture di cellule e di tessuti sono utilizzate da circa trent'anni. Negli ultimi venti anni sono stati elaborati altri metodi biotecnologici utilizzati dai costitutori. Le cosiddette sonde di DNA, utilizzate quali strumenti di selezione nel corso del processo di coltivazione, offrono nuove opportunità di identificazione, rapida e affidabile, di geni economicamente vantaggiosi, in particolare geni resistenti.

Con la tecnica del trasferimento di geni, le possibilità di combinazione di materiale genetico sono notevolmente aumentate e, grazie a questa tecnica, è molto più semplice immettere un nuovo gene in una varietà economicamente valida ottenendo in maniera relativamente facile una nuova varietà di alta qualità.

Questi sviluppi della tecnica e l'aspirazione a una protezione più efficace hanno spinto gli Stati membri nel 1991 a sottoporre la Convenzione a una profonda revisione dopo le lievi modifiche degli anni 1972 e 1978.

1.2 Svolgimento dei negoziati

L'UPOV, dopo un biennio di lavori preliminari, ha invitato gli Stati membri a una conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione UPOV. Alla conferenza, tenutasi dal 4 al 19 marzo 1991, hanno partecipato delegazioni di tutti i 20 Stati membri, delegazioni di osservatori di 27 Stati non membri e rappresentanti di 25 organizzazioni internazionali.

Quale documento di partenza è stato utilizzato un progetto di convenzione approvato dal Consiglio dell'UPOV. La proposta iniziale è stata discussa articolo per articolo in seduta plenaria. Le delegazioni degli Stati membri hanno sottoposto per scritto le loro proposte di modifica. È stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione di varietà (art. 1) e la designazione delle attività che necessitano dell'approvazione del detentore di un diritto di protezione (art. 14 cpv. 1). Il testo definitivo è stato approvato dalla maggioranza semplice delle delegazioni con diritto di voto.

Mandato della delegazione svizzera

La delegazione svizzera ha ricevuto dal nostro Consiglio il mandato seguente:

1. essa sostiene l'obiettivo del disegno di revisione dell'UPOV;
2. essa s'impegna per un miglioramento qualitativo del diritto di protezione e per l'estensione della protezione a tutte le varietà vegetali;
3. essa si oppone all'introduzione di un «divieto di doppia protezione» nella Convenzione. Occorre evitare ogni disposizione che possa limitare la scelta di diversi sistemi di protezione o il campo d'applicazione di altri sistemi di protezione. In particolare, essa veglia affinché la definizione della varietà

vegetale ottemperi non solo alle esigenze del diritto sulla protezione delle varietà ma anche a quelle del diritto dei brevetti;

4. essa difende un forte diritto del costitutore, senza trascurare gli interessi dell'agricoltura, accetta l'articolo sull'estensione del diritto del costitutore al prodotto ottenuto a partire dal materiale del raccolto e approva l'iscrizione, nella Convenzione, di una disposizione sulla riutilizzazione, non vincolante per gli Stati membri.

1.3 Esito dei negoziati

Al termine dei dibattiti, la conferenza ha approvato una versione riveduta della Convenzione internazionale (d'ora in poi: Convenzione UPOV (1991)), una risoluzione riguardante l'elaborazione di direttive sulle varietà essenzialmente derivate, una raccomandazione relativa all'interpretazione della disposizione sul privilegio degli agricoltori e una dichiarazione comune delle delegazioni della Danimarca e dei Paesi Bassi.

La nuova versione è stata firmata, immediatamente dopo la sua approvazione, da dodici dei 20 Stati membri di allora. La Svizzera, dal canto suo, l'ha firmata con riserva di ratifica. Dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte di cinque Stati, la Convenzione UPOV (1991) è entrata in vigore nel 1998.

1.4 Riassunto del contenuto della Convenzione

Nel capitolo primo sono definiti i concetti fondamentali.

Nel capitolo secondo sono descritti gli obblighi generali delle Parti contraenti che, come la Svizzera, avevano sottoscritto la Convenzione anteriore: esse si impegnano ad applicare il nuovo testo a tutti i generi e a tutte le specie vegetali, al più tardi cinque anni dopo la loro adesione alla Convenzione UPOV (1991). La disposizione sul divieto della doppia protezione è stata abrogata. Ciò significa che la Convenzione UPOV (1991) lascia ai suoi Membri la scelta di accordare al costitutore di varietà vegetali un diritto di protezione specifico, un brevetto o entrambi contemporaneamente. Finora, era richiesta una notifica per la concessione di due forme di protezione per la stessa specie o lo stesso genere di vegetali.

Le condizioni per la protezione (varietà nuova, distinta, omogenea e stabile) sono immutate. Anche le disposizioni relative al deposito di una domanda di protezione sono rimaste essenzialmente quelle antecedenti. Gli articoli che concernono il contenuto del diritto del costitutore hanno invece subito importanti modifiche. La Convenzione enumera ora tutte le attività legate al materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta che necessitano dell'accordo del detentore del diritto di protezione. Il suo accordo è richiesto anche per le attività legate al raccolto di una varietà protetta, ma soltanto se il costitutore non ha avuto un'occasione ragionevole di far valere il suo diritto sul materiale di riproduzione o moltiplicazione. Alle Parti contraenti è data inoltre libera scelta circa l'estensione della protezione ai prodotti ottenuti direttamente a partire dal materiale del raccolto se il costitutore non ha avuto anche qui un'occasione ragionevole di esercitare il suo diritto su questo materiale. Un'altra novità è l'estensione della protezione alle varietà essenzialmente derivate.

Ciò significa che le attività con una nuova varietà, derivata da una varietà protetta e della quale ha preservato i caratteri essenziali, sono a loro volta subordinate all'approvazione del costituente iniziale (costituente della varietà protetta).

La Convenzione UPOV (1991) prevede tuttavia eccezioni a questi diritti di protezione. Come finora, le attività esercitate nel settore privato a fini non commerciali, come pure quelle esercitate a titolo sperimentale o mirate alla creazione di nuove varietà, non hanno bisogno dell'accordo del detentore di un diritto di protezione. Il disciplinamento del privilegio degli agricoltori, che permette a questi ultimi di utilizzare nella propria azienda a fini di riproduzione o moltiplicazione il materiale del raccolto ottenuto dalla coltivazione di una varietà protetta, è ora affidato alle Parti contraenti.

La Convenzione disciplina da ora in poi anche l'esaurimento del diritto del costituente e stipula un'opzione sia nazionale sia regionale. Ciò significa che il detentore del diritto di protezione non può più far valere diritti sul materiale di riproduzione o moltiplicazione che ha venduto o che è stato venduto con il suo accordo sul territorio della Parte contraente interessata, salvo che detto materiale si moltiplichi senza che ciò sia stato previsto.

Inoltre, la durata minima della protezione passa da 15 a 20 anni, e per le viti e gli alberi da 18 a 25 anni.

Come gli atti precedenti, anche la Convenzione UPOV (1991) spiega in maniera esaustiva le ragioni per cui un diritto di protezione di varietà può o dev'essere dichiarato nullo o revocato.

Le disposizioni organizzative della Convenzione sono state solo leggermente modificate senza ripercussioni essenziali sulla legislazione svizzera.

1.5 Valutazione

La versione riveduta della Convenzione tiene conto dell'evoluzione nel settore delle novità vegetali, in particolare dei nuovi metodi di coltivazione e della richiesta dei costituenti riguardante una migliore protezione. Malgrado la maggior severità delle esigenze minime, le Parti contraenti hanno la possibilità di disciplinare questioni politiche importanti in base a una ponderazione dei propri interessi. Ciò per quanto attiene alla definizione della forma della protezione (brevetto, diritto di protezione particolare o entrambi), la portata della protezione e il privilegio degli agricoltori. La proposta iniziale è stata accettata nei suoi punti principali dagli Stati membri. Essa adempie anche le esigenze della Svizzera.

Nel frattempo, oltre 50 Stati membri hanno aderito all'UPOV. Ciò conferma l'importanza crescente e l'interesse che la protezione delle varietà suscita.

Art. 1 Definizioni*Varietà*

La definizione più importante è quella di varietà, formulata congiuntamente a specialisti in materia di brevetti. La nozione di «varietà» è un criterio essenziale di delimitazione che permette di decidere se novità vegetali possono essere protette in base alla legge federale sulla protezione delle novità vegetali o debbano invece essere oggetto di una protezione mediante brevetto.

Si procede dapprima alla definizione di varietà partendo da una comunità vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto. Questa taxon è la specie. Il carattere essenziale della specie è che gli individui che ne fanno parte hanno lo stesso aspetto esterno quale espressione del patrimonio genetico comune (menoma) e che, in condizioni naturali, formano una comunità effettiva o potenziale di riproduzione. L'agricoltore non coltiva soltanto «frumento» o «patate», ma sceglie, in seno alla specie in questione, il «gruppo» vegetale che possiede caratteri ben definiti, essenziali per lui. Questi caratteri derivano da un determinato genotipo (sottovarietà) o da una combinazione di genotipi. Se il gruppo si distingue da tutti gli altri gruppi vegetali almeno per un carattere, e se esso o i caratteri interessati restano immutati dopo ogni moltiplicazione o ogni ciclo di riproduzione, il gruppo in questione è considerato una varietà dal punto di vista del diritto della protezione delle varietà (ad es. per le patate: Bintje, Urgenta, Charlotte ecc.).

Costitutore

Il costitutore è, per definizione, la persona che ha ottenuto o scoperto e sviluppato una varietà. Da questa definizione si evince che la novità vegetale comporta sempre un susseguirsi di gradi di sviluppo e che una pianta scoperta in natura non può in generale fruire di una protezione se essa non viene sviluppata.

Art. 5–9 Condizioni per la protezione

Le Parti contraenti non hanno alcun margine di manovra per definire le condizioni materiali di protezione. Le varietà debbono essere nuove, distinte, omogenee e stabili, e le Parti contraenti non possono imporre altre condizioni complementari. Negli articoli 6–9 sono definite le condizioni per la protezione.

Novità

Una varietà è considerata nuova se, prima del deposito della domanda da parte del costitutore, non è stata commercializzata da oltre un anno sul territorio della Parte contraente presso la quale è stata depositata la domanda, e da oltre quattro o sei anni in altre Parti contraenti. Questa regola permette al detentore di sperimentare la varietà sul mercato prima di chiederne la protezione. Nella nuova versione, non è più soltanto l'utilizzazione del materiale di riproduzione o moltiplicazione che conta, ma anche quella del materiale del raccolto. Per le fragole, ad esempio, i termini che riguardano la vendita si applicano sia alle piantine sia ai frutti. La novità di una varietà non è tuttavia rimessa in questione se non quando essa è offerta e venduta dal costitutore o con il suo accordo. Si impedisce in tal modo che un'utilizzazione illecita da parte di terzi privi il costitutore del suo diritto di protezione.

Distinzione

Per essere oggetto di protezione, una varietà deve distinguersi nettamente da ogni altra varietà che sia già ben conosciuta nel momento in cui la domanda viene depositata. Le differenze possono essere di natura morfologica o fisiologica, devono comunque essere esattamente riconoscibili e descrivibili affinché una varietà possa essere determinata e distinta. Inoltre, le differenze non devono essere inferite dall'ambiente ma dalla struttura genetica del vegetale.

Omogeneità

Le piante di una varietà non devono presentare alcuna diversità nei loro caratteri essenziali (ad es. lunghezza dello stelo, inizio della fioritura, colore dei petali). Non s'impone ovviamente l'omogeneità assoluta, inesistente in natura, e si tiene conto delle modalità di riproduzione. Ad esempio, per le varietà a moltiplicazione generativa, le esigenze di omogeneità sono meno severe che non per le varietà a moltiplicazione vegetativa.

Stabilità

La protezione può essere accordata soltanto a varietà che conservino i loro caratteri essenziali per generazioni di seguito. Questa stabilità è necessaria affinché una coltivazione della varietà in questione possa essere identificata per mezzo di un campione e che, all'occorrenza, il detentore di un titolo di protezione possa far valere il suo diritto. Come per l'omogeneità, anche per la stabilità sono prese in considerazione le modalità di riproduzione.

Art. 11 Diritto di priorità

La priorità comporta due effetti: uno in rapporto ad altre domande di protezione per la stessa varietà e l'altro rispetto alla novità della varietà.

Come nella procedura relativa ai brevetti, l'ordine di presentazione delle domande è determinante per la procedura di concessione di una protezione. Se un richiedente fa valere in Svizzera la priorità della prima domanda in un'altra Parte contraente o in un altro Stato, fa fede la data del deposito della prima domanda rispetto alla data effettiva del deposito in Svizzera. È questo un elemento importante se, nel frattempo, un altro costitutore ha depositato una domanda per la varietà in questione. In tal caso, la data del deposito della prima domanda è determinante per la concessione della protezione.

Inoltre, la data della prima domanda stabilisce la novità della varietà quando un richiedente può far valere la priorità, per cui attività che possono rimettere in questione la novità non sono considerate come tali se non sono avvenute, nel Paese, a distanza di oltre un anno dalla prima domanda. Il «termine suppletorio», nel migliore dei casi, può arrivare a due anni.

Se, ad esempio, un costitutore ha annunciato il 30 luglio 2003 una nuova varietà di tulipano in Olanda e ha depositato una domanda di protezione in Svizzera prima del 30 luglio 2004, egli può far valere la priorità; il 30 luglio 2003 sarà pertanto considerata la data dell'annuncio in Svizzera. La varietà di tulipano in questione sarà quindi giudicata nuova se è stata offerta in Svizzera per la prima volta dopo il 30 luglio 2002.

Il richiedente deve mettere a disposizione il materiale necessario per l'esame della varietà. In generale, la varietà è annunciata all'esame dopo la pubblicazione della domanda, e il materiale deve essere consegnato al servizio di controllo prima del successivo periodo di vegetazione. Se il richiedente rivendica la priorità della prima domanda in un'altra Parte contraente, secondo la Convenzione UPOV (1978) egli deve fornire il materiale entro un termine di quattro anni a partire dalla scadenza del termine di priorità, mentre, conformemente alla Convenzione UPOV (1991), questo termine è ridotto a due anni. Un mutamento che dovrebbe incidere solo in misura minima, in quanto l'esame della varietà è per lo più effettuato dalla Parte contraente presso la quale è stata depositata la prima domanda o su suo mandato. Il rapporto d'esame viene allora ripreso e il richiedente non avrà bisogno di fornire ulteriore materiale per le domande successive.

Art. 14 Portata del diritto di costituire

Atti che devono essere autorizzati

Il capoverso 1 stabilisce le attività effettuate con il materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta che richiedono l'autorizzazione del detentore di un titolo di protezione. Come finora, ciò riguarda la produzione, la riproduzione, l'offerta in vendita e la commercializzazione, ma non più solo atti effettuati a titolo professionale. Vi si aggiungono l'esportazione e l'importazione del materiale, la preparazione per la moltiplicazione e la conservazione per uno di questi scopi.

Estensione al materiale del raccolto

Nel capoverso 2, la protezione è estesa al materiale del raccolto, salvo che il detentore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto sull'utilizzazione del materiale di riproduzione o moltiplicazione. In linea di principio, la protezione delle varietà si applica come finora agli atti effettuati con il materiale di riproduzione o moltiplicazione. Il detentore di un titolo di protezione per una varietà di mele deve dunque riscuotere i suoi diritti di licenza in occasione della vendita dei meli, esauendo in tal modo il suo diritto all'indennizzo. Se mele di questa varietà, provenienti da piantagioni di un Paese nel quale essa non è protetta, sono immesse sul mercato svizzero, il detentore del titolo di protezione deve nondimeno poter far valere il proprio diritto in Svizzera in quel momento. Egli dovrà tuttavia provare di non aver avuto la possibilità di far valere il suo diritto sul materiale di riproduzione o moltiplicazione.

Estensione a prodotti determinati

Secondo la Convenzione, le Parti contraenti sono libere di estendere la protezione a prodotti fabbricati a partire dal materiale del raccolto, se esso è stato ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o moltiplicazione. Anche in questo caso, la protezione può essere concessa soltanto se il detentore non ha avuto occasione di esercitare il proprio diritto in precedenza.

Estensione a varietà essenzialmente derivate e ad altre varietà determinate

L'estensione a varietà diverse da quelle che beneficiano della protezione immediata è prevista dal capoverso 5. Trattasi delle tre categorie seguenti:

1. *Varietà essenzialmente derivate*: si intendono le varietà sviluppate in maniera tale da conservare la struttura genetica identica a quella della varietà iniziale. Possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica. Il risultato di un incrocio non sarà in generale una varietà essenzialmente derivata.

Con metodi convenzionali, una nuova varietà può essere ottenuta in 10/15 anni. Sembra perciò ingiusto che un costitutore possa trovare un mutante in una varietà iniziale protetta o inserirvi un gene per ottenere in tal modo una nuova varietà nel giro di qualche mese, e, in seguito, valorizzarla senza che il lavoro del costitutore iniziale sia remunerato. È dunque opportuno conferire al costitutore iniziale il diritto di far dipendere dalla sua autorizzazione la commercializzazione di una varietà essenzialmente derivata dalla sua, ottenuta con poca spesa (derivazioni siffatte sono note come «novità d'imitazione», «Cosmetic breeding» e mini-derivazione). In generale, l'accordo del detentore è collegato a un diritto di licenza.

2. *Varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta*: in base alla definizione stessa di varietà, queste varietà non potrebbero beneficiare di un diritto di protezione; non essendo nettamente distinguibili, esse ricadono nell'ambito di protezione della varietà protetta e non acquistano un protezione propria. Questa regola si applica anche se la varietà, che non si distingue nettamente dalla varietà protetta, proviene da un altro programma d'incrocio.
3. *Varietà, la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta*: si tratta di varietà ibride (ad es. granoturco), create attraverso l'incrocio di componenti ereditarie. Dato che non si tratta di un impiego unico della varietà protetta allo scopo di creare una nuova varietà, ma dell'impiego ripetuto di una varietà esistente le cui proprietà genetiche non sono stabili, questo disciplinamento non è contrario alla riserva del costitutore.

Definizione della varietà essenzialmente derivata

La «varietà essenzialmente derivata» è, secondo il capoverso 5 lettera b, una varietà che si distingue dalla varietà iniziale ma che ne conserva tutti i caratteri essenziali. Non esiste una definizione precisa di questa varietà, per cui la lettera c elenca esempi su come possono essere ottenute varietà essenzialmente derivate: mediante selezione di un mutante naturale o indotto o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica. Se un costitutore scopre fra diverse piante di una varietà con petali rossi una mutante con petali blu, a partire dalla quale egli sviluppa una varietà omogenea e stabile, che si distingue dalla varietà iniziale solo nel colore dei petali, egli ha sviluppato una varietà essenzialmente derivata. Ciò anche nel caso in cui il mutamento del colore dei petali è ottenuto artificialmente (ad es. mediante irradiazione) o grazie all'ingegneria genetica.

Tuttavia, anche per le varietà ottenute mediante i metodi precitati non è certo che esse siano essenzialmente derivate. Se la mutazione è tale per cui l'espressione dei caratteri essenziali risultanti dal genotipo non persiste, si dovrà supporre che non si tratti più di una varietà essenzialmente derivata. Nel caso singolo, al giudice resterà ancora un certo margine di valutazione per determinare in quale misura l'espressione dei caratteri essenziali corrisponde alla varietà iniziale e se, di conseguenza, si tratti di una varietà essenzialmente derivata.

Eccezioni obbligatorie

La Convenzione distingue fra eccezioni obbligatorie e facoltative. Vincolanti sono:

1. *Atti compiuti in ambito privato a scopi non commerciali*

L'uso domestico o a fini non commerciali appartiene all'ambito privato. È il caso dell'approvvigionamento menzionato da molti partecipanti alla consultazione in rapporto con il privilegio degli agricoltori. Nelle aziende agricole si dovrà perciò sapere se il materiale del raccolto è consumato all'interno dell'azienda o se è venduto a terzi. Ad esempio, un coltivatore può utilizzare gli stoloni di una varietà di fragole protetta per una nuova piantagione purché i frutti servano all'alimentazione della famiglia e non siano venduti. Si parla invece di utilizzazione a fini commerciali, in selvicoltura, orticoltura, giardinaggio, aziende di coltivazione e vivai.

2. *Atti compiuti a titolo sperimentale*

Gli atti a titolo sperimentale che esulano dalla protezione delle varietà possono essere compiuti a fini commerciali, ma devono essere sempre riferiti alla varietà in quanto tale che diventa in tal modo oggetto di sperimentazione. Se tuttavia la varietà protetta è impiegata nel quadro di altri esperimenti o ricerche, è necessario l'accordo del detentore del titolo di protezione.

3. *Riserva del costituire*

Le varietà protette possono essere liberamente utilizzate per la creazione di nuove varietà. Queste ultime fruiscono anche di una protezione propria e possono essere utilizzate anche senza l'accordo del costituire della varietà iniziale. Questo principio, denominato riserva o privilegio del costituire, è un elemento caratteristico della legislazione sulla protezione delle varietà ed è fondato sul fatto che le varietà non sono mai del tutto nuove richiedendo sempre materiale vegetale esistente. La riproduzione libera di varietà protette stimola i lavori di ricerca e sviluppo e risponde, di conseguenza, all'interesse generale di ottenere nuove varietà ecologicamente ed economicamente valide e di garantire la sicurezza alimentare. È pertanto opportuno che sia mantenuta.

Il privilegio del costituire è nondimeno limitato nella misura in cui la valorizzazione di varietà essenzialmente derivate è subordinata all'accordo del costituire della varietà iniziale. Nella selezione convenzionale, che di regola implica diversi incroci, la nuova varietà si distingue dalle varietà iniziali in diversi caratteri. Le varietà ottenute attraverso la selezione di un mutante naturale o indotto, o per trasformazione mediante l'ingegneria genetica, si distinguono molto meno dalla varietà iniziale; inoltre, il loro sviluppo è molto meno costoso che non quello della selezione convenzionale. Se queste varietà sono essenzialmente derivate, una restrizione del privilegio del costituire nella commercializzazione si ritiene giustificata. Questo disciplinamento mira ad equilibrare l'interesse ambivalente del costituire: la massima protezione della sua varietà, da un lato, e il libero impiego delle varietà concorrenziali per svilupparle, dall'altro.

Eccezioni facoltative

Le Parti contraenti sono libere di autorizzare gli agricoltori ad impiegare quali sementi il materiale del raccolto della loro azienda (privilegio degli agricoltori). Nella sua raccomandazione relativa a questa disposizione, la Conferenza diplomatica ha precisato che essa non doveva comportare l'introduzione di un nuovo privilegio degli agricoltori che andasse oltre la prassi corrente seguita nella Parte contraente interessata.

Art. 16 Esaurimento del diritto di costituire

Il principio dell'esaurimento del diritto si applica in tutto il diritto della proprietà industriale. Il titolare di un diritto esaurisce i suoi diritti esclusivi su un bene immateriale quando commercializza il prodotto protetto o autorizza la sua commercializzazione da parte di terzi. Nelle versioni precedenti della Convenzione, l'esaurimento del diritto del costituente non era espressamente disciplinato; di conseguenza, non si sapeva se il diritto del detentore di una protezione di varietà si esaurisse solo con la vendita del materiale vegetale protetto nel Paese dal detentore, o da un terzo che ne ha l'accordo (esaurimento nazionale), o anche nel caso in cui la vendita avvenisse all'estero (esaurimento internazionale) e il materiale fosse importato.

La prima proposta, che prevedeva l'esaurimento nazionale, è stata approvata senza obiezioni dagli Stati membri. Durante la Conferenza, gli Stati della UE hanno stabilito tuttavia che l'esaurimento nazionale non si concilia con il libero scambio delle merci all'interno dell'Unione europea. Su richiesta dell'Olanda, le Parti contraenti hanno infine approvato un terzo capoverso che offre agli Stati membri di un'organizzazione internazionale la possibilità di gestire l'esaurimento regionale di comune accordo e non unilateralmente da parte di un singolo Stato.

Art. 19 Durata del diritto di costituire

La protezione delle varietà permette al costituente di ammortizzare i suoi investimenti e proseguire la propria attività. Questa protezione è un incentivo finanziario all'innovazione. Nel contempo, il privilegio del costituente garantisce il libero accesso a tutte le varietà per il loro sviluppo ulteriore. Entro un certo periodo di tempo, le spese dovrebbero essere ammortizzate e le varietà commercializzate. La protezione delle varietà è, di conseguenza, accordata per un periodo limitato la cui durata svolge un ruolo importante ai fini dell'equilibrio fra stimolo all'innovazione e libertà di concorrenza. La durata minima è stata fissata a 20 anni, per le viti e gli alberi a 25 anni.

Diversamente dalle specie erbacee, gli alberi e le viti hanno una crescita lenta, una coltivazione più lunga e costosa; inoltre, un acquisto e un reimpianto meno frequenti. Tutto ciò giustifica una protezione più lunga. Al fine di delimitare gli alberi dagli arbusti, l'UPOV ha elaborato un documento che elenca le specie e i generi considerati alberi o viti.

Art. 20 Denominazione della varietà

La denominazione serve all'identificazione di una varietà; di conseguenza, essa non deve indurre in errore e il materiale vegetale messo in circolazione deve sempre recare una denominazione. Una denominazione della varietà dev'essere identica in tutti gli Stati membri e le autorità sono pertanto tenute ad informarsi a vicenda.

Il marchio, invece, informa sulla provenienza di un prodotto di una determinata azienda e svolge perciò una funzione prevalentemente pubblicitaria e designativa. Il materiale ottenuto da una varietà protetta può essere offerto e venduto anche sotto l'egida di un marchio o di un'altra designazione commerciale, purché questi si distinguano nettamente dalla denominazione della varietà e che questa sia facilmente riconoscibile. Una varietà deve quindi essere sempre messa in commercio con la stessa denominazione, ma potrà anche, al tempo stesso, essere offerta sotto l'egida di diversi marchi.

Art. 31 Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori

Il documento del 1991 non abroga le convenzioni anteriori. Tuttavia, gli Stati membri della Convenzione UPOV (1991) sono vincolati unicamente da quest'ultima. Per i rapporti fra una Parte contraente che sia legata alla Convenzione del 1991 e parimenti a convenzioni anteriori e uno Stato membro legato unicamente a una convenzione anteriore fa fede l'ultimo documento al quale entrambi hanno aderito. Questo disciplinamento è importante per decidere se il cittadino di una Parte contraente può fa valere un diritto di protezione nel territorio di un'altra Parte contraente. Dato che, nella presente revisione, si propone di accordare a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla loro nazionalità, la possibilità di acquisire un diritto di protezione in Svizzera (cfr. n. 5.2.1), questa disposizione non riveste più alcuna importanza.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

La ratifica della Convenzione UPOV (1991) e le modalità di attuazione previste nella legge federale sulla protezione delle varietà non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione, sia per quanto attiene al personale sia a livello finanziario. L'onere amministrativo per il trattamento delle domande rimane lo stesso. Il contributo della Svizzera all'UPOV rimane a sua volta immutato; esso ammonta come finora a 1,5 unità, che corrispondono, per il 2003, a un importo di 80 462 franchi.

3.2 Per i Cantoni e i Comuni

Il disegno non ha alcuna ripercussione su Cantoni e Comuni.

3.3 Per l'economia

Necessità e possibilità di un intervento statale

Le esperienze hanno dimostrato che le istituzioni giuridiche quali la protezione dei marchi, il diritto della concorrenza e i contratti di diritto privato non soddisfano gli interessi dei costitutori. Per contro, la protezione delle varietà mette loro a disposizione un diritto adeguato alle varietà vegetali. L'intervento dello Stato si limita a definire le condizioni per la protezione e la sua portata, le modalità d'esame delle varietà e la concessione dei titoli di protezione. Spetta ai detentori dei titoli far valere

i loro diritti ed esigere il perseguimento – penale se del caso – di infrazioni della protezione delle varietà.

Impatto del disegno sui diversi gruppi sociali

Il presente disegno intende permettere ai costitutori di varietà vegetali di ammortizzare i loro investimenti. Finora, era possibile aggirare la protezione delle varietà mediante l'importazione di materiale del raccolto da Paesi in cui la varietà non era protetta. I detentori di un titolo di protezione potranno ora far valere, in casi siffatti, il loro diritto. Inoltre, dato che le imitazioni dipenderanno d'ora in poi dalla varietà iniziale, essa sarà meno esposta alla concorrenza. Di questo nuovo disciplinamento beneficeranno soprattutto i costitutori di piante ornamentali.

Gli agricoltori potranno, d'ora in poi, riprodurre liberamente soltanto determinate varietà protette. Dovranno rifornirsi di piante da frutto e piante baccifere presso un detentore della protezione o un negozio provvisto di licenza. In arboricoltura, la quota di moltiplicazioni effettuate è stimata al 10/15 per cento, con una tendenza al ribasso a causa della forte pressione sui prezzi; il riutilizzo delle varietà non è più redditizio (i diritti di licenza per albero ammontano da 0,6 a 1,50 franchi per la frutta a granelli e fino a 2 franchi per la frutta a nocciolo). L'impatto delle nuove norme sarà pertanto minimo.

Inoltre, ci si deve attendere che i prezzi delle piante ornamentali alla moda nei centri di giardinaggio aumentino leggermente. I costitutori di queste varietà essenzialmente derivate dovranno pagare diritti di licenza che si ripercuoteranno sui prezzi al consumo.

Ripercussioni per l'economia nazionale

La protezione delle varietà ha due effetti sull'economia. Da un lato, essa conferisce al detentore di un titolo di protezione un monopolio temporaneo che restringe la concorrenza. Dall'altro, questo monopolio incita all'innovazione. La promozione dell'innovazione è la condizione per la creazione di varietà nuove, interessanti, ecologicamente ed economicamente pregevoli. Il disegno mira a equilibrare la promozione della ricerca e dello sviluppo e l'interesse verso una concorrenza effettiva.

Per quanto riguarda le varietà agricole, i vantaggi offerti dalla protezione delle varietà, quali la maggiore redditività, la resistenza alle malattie o una proprietà particolare, compensano di gran lunga i diritti di licenza. La protezione delle varietà avrà probabilmente effetti positivi sulla diversità dell'offerta senza pesare sull'economia svizzera.

Alternative

Secondo l'articolo 27.3 lettera b dell'Accordo OMC/TRIPS, gli Stati membri di detto accordo sono tenuti soltanto a proteggere le varietà vegetali sia con un brevetto, sia mediante un sistema specifico a tal fine o attraverso una combinazione dei due mezzi. Il sistema specifico dev'essere «efficace», ma il suo assetto non è spiegato in dettaglio. Il sistema UPOV è generalmente riconosciuto come un sistema efficace «sui generis» per la protezione delle varietà vegetali.

La Svizzera è già membro dell'UPOV e ha elaborato un sistema di protezione efficace. L'alternativa che consiste nel proteggere le varietà vegetali mediante brevetti non è, come abbiamo detto, adatta per le varietà ottenute mediante la selezione

convenzionale e non è gradita nemmeno ai costitutori. Inoltre, si dovrebbe abrogare la disposizione che, nel diritto dei brevetti, esclude le varietà vegetali dal campo d'applicazione. Potremmo anche rinunciare alla ratifica della Convenzione UPOV (1991) e a rivedere la legge federale sulla protezione delle novità vegetali. In tale caso, il conseguimento di un titolo di protezione sarebbe però meno attrattivo in Svizzera che non nella maggioranza degli Stati membri dell'UPOV, e ciò potrebbe comportare la fine dell'offerta di nuove varietà in Svizzera.

Esecuzione

Le modifiche apportate alla legislazione sulla protezione delle varietà non cambieranno nulla a livello di esecuzione. Vi sarà al limite un aumento dei procedimenti giudiziari a causa della dipendenza stabilita fra la varietà iniziale e le varietà essenzialmente derivate.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione UPOV e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali è annunciato nel programma di legislatura 2003–2007³.

5 Modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali e della legge sui brevetti

5.1 Rapporto fra diritto di protezione delle varietà e diritto dei brevetti

Coordinamento delle revisioni

Il diritto della protezione delle novità vegetali e quello dei brevetti fanno parte dei diritti della proprietà intellettuale, ed entrambi accordano al detentore di un titolo di protezione un diritto esclusivo. Il detentore di un titolo di protezione o di un brevetto può di conseguenza vietare a terzi l'utilizzazione di una varietà o della sua invenzione o farla dipendere dal pagamento di un diritto di licenza. Benché i due sistemi di protezione funzionino nello stesso modo, sussistono differenze notevoli per quanto concerne le condizioni e la portata della protezione. Queste differenze rispecchiano la distinzione fra la creazione di una nuova varietà e un'invenzione tecnica. I metodi moderni di coltivazione e l'avvento di metodi biotecnologici hanno tuttavia avvicinato i due ambiti di protezione che oggi rivelano crescenti punti di convergenza tanto da non poterli più delimitare nettamente, come mostreremo qui di seguito. Questi punti di contatto giustificano il fatto che alcune modifiche puntuali della legge sui brevetti, oggetto della revisione in corso di questa legge, esulino dalla presente revisione e vengano disciplinati nel quadro della revisione, in stadio avanzato, della legge federale sulla protezione delle novità vegetali.

³ FF 2004 969

Oggetto della protezione

Nel diritto delle varietà, l'oggetto della protezione è la varietà vegetale quale oggetto concreto, mentre, nel caso di un brevetto, l'invenzione (procedimento o prodotto) è una regola di comportamento tecnico (norma sull'utilizzazione di elementi naturali o forze della natura volta a conseguire un risultato determinato). L'invenzione, che implica dunque l'utilizzazione pratica di una conoscenza acquisita in campo tecnico, può riguardare anche materiale vegetale.

La brevettabilità del materiale vegetale è tuttavia limitata dall'articolo 1a LBI, che segna il limite rispetto alla legge federale sulla protezione delle varietà. L'articolo 1a LBI stipula che non possono essere rilasciati brevetti d'invenzione per le varietà vegetali o le razze animali né per i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di piante o di animali. Questa esclusione è dovuta non a motivi etici ma storici: essa risale all'articolo 2 lettera b della Convenzione del 27 novembre 1963 sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (RS 0.232.142.1). Questa disposizione va riferita essenzialmente all'esistenza di un sistema di protezione delle novità vegetali che a sua volta rispecchia la concezione tecnica del diritto dei brevetti di allora. Agli inizi del Ventesimo secolo, i risultati della selezione di vegetali e di animali erano considerati non brevettabili a causa della loro insufficiente riproducibilità (FF 1989 III 215 con riferimento al FF 1976 II 70; FF 1995 III 1172). Al fine di proteggere comunque i risultati ottenuti è stato elaborato un sistema particolare per le novità vegetali. L'esclusione prevista dall'articolo 1a LBI rispecchia questa evoluzione. Essa risponde inoltre al divieto della doppia protezione dell'articolo 2 Convenzione UPOV (1961, 1972, 1978), che esclude la possibilità di accordare un diritto di costituire sotto forma di un diritto di protezione specifica e, nel contempo, di un brevetto. I metodi biotecnologici moderni e, in particolare, d'ingegneria genetica garantiscono una riproducibilità sufficiente; pertanto, il motivo che aveva determinato l'esclusione nel diritto dei brevetti non esiste più (FF 1989 III 215; FF 1995 III 1172). Dato che anche la Convenzione UPOV (1991) non prevede più il divieto di doppia protezione, gli Stati membri sono liberi di proteggere le varietà vegetali mediante un diritto «sui generis», un brevetto o i due contemporaneamente.

L'articolo 1a LBI vieta il rilascio di brevetti per varietà vegetali, ma non esclude in generale la brevettabilità di vegetali (FF 1989 III 215; FF 1995 III 1172). In base all'opinione condivisa dal Tribunale federale, la protezione mediante brevetto deve essere accordata se la richiesta riguarda non una varietà individuale ma vegetali in senso lato, anche se vi sono incluse varietà. È questo il caso, ad esempio, di vegetali nei quali è stato impiantato un gene in maniera stabile. La portata dell'esclusione prevista dall'articolo 1a LBI costituisce dunque il corrispettivo della disponibilità di un sistema di protezione specifico per le varietà vegetali. Un diritto di protezione è conferito soltanto per una varietà vegetale concreta, ma non per una regola di comportamento tecnica applicabile a un numero indeterminato di varietà. Ecco dunque un primo punto di contatto fra il diritto dei brevetti e la protezione dei vegetali. Quando, ad esempio, un gene estraneo è introdotto in alcune patate per renderle resistenti a una certa malattia, le patate modificate, vale a dire che contengono questo gene, possono essere brevettate in quanto tali alle condizioni menzionate più sotto. È possibile anche che un diritto al titolo della protezione delle varietà sia richiesto per certe varietà di patate nelle quali il gene è stato impiantato in maniera stabile.

Condizioni della protezione e portata della protezione

Differenze e punti di contatto esistono non solo in rapporto all'oggetto della protezione ma anche nelle condizioni da assolvere e nella portata della protezione. Un brevetto viene rilasciato soltanto a invenzioni nuove fondate su un'attività inventiva e applicabili a livello industriale. Per contro, le condizioni per la concessione di un diritto di protezione per una varietà sono meno severe in considerazione delle particolarità della materia biologica che si esige distinta, omogenea, stabile e nuova. Di conseguenza, la protezione delle varietà è meno estesa e inserisce soltanto il materiale di riproduzione o moltiplicazione (l'estensione al materiale del raccolto si applica soltanto nella misura in cui il detentore del diritto di protezione non abbia avuto ragionevolmente occasione di far valere il suo diritto sul materiale di riproduzione o moltiplicazione). La protezione conferita dal diritto dei brevetti è più ampia: secondo l'articolo 8 LBI, ogni utilizzazione professionale di un'invenzione necessita dell'accordo del titolare del brevetto. Anche se l'articolo 1a LBI esclude la concessione di un brevetto di prodotto per una varietà vegetale (DTF 121 III 125, 133), la protezione mediante brevetto può tuttavia essere estesa a un vegetale e, di conseguenza, anche a varietà che presentano i caratteri dell'invenzione e che sono perciò protette dal brevetto. Ma questa protezione non è estesa a varietà vegetali allo stato naturale che presentano detti caratteri.

L'articolo 1a LBI non ostacola nemmeno la concessione di una protezione derivata nel senso dell'articolo 8 capoverso 3 LBI. Questa si estende sia al procedimento corrispondente sia ai suoi prodotti diretti (DTF 121 III 125, 131 segg.). È però meno ampia della protezione conferita dal brevetto di prodotto, poiché non esclude le utilizzazioni da parte di terzi riferite a individui della stessa comunità vegetale ottenuti e riprodotti indipendentemente dalla procedura protetta. Le varietà vegetali i cui caratteri sono identici ma che non sono selezionate mediante procedimenti di protezione non brevettati possono essere così utilizzate senza l'accordo del titolare del brevetto.

Licenze obbligatorie

La possibilità di concedere un brevetto di prodotto per vegetali è un altro punto di contatto fra protezione delle varietà e protezione brevettata. Di conseguenza, può avvenire che il detentore di un diritto di protezione non possa commercializzare la varietà vegetale senza l'accordo del titolare del brevetto, se essa presenta i caratteri di un vegetale protetto da un brevetto (ad es. un gene che conferisce al vegetale una resistenza specifica ai parassiti). Questo principio non riguarda, come abbiamo già detto, i vegetali nei quali il gene contenuto naturalmente determina il carattere conforme all'invenzione. Inversamente, il titolare del brevetto non può, a sua volta, utilizzare il brevetto senza l'accordo del detentore del diritto di protezione della varietà se, così facendo, viola il diritto in questione. Al fine di evitare i conflitti che possono insorgere dalla dipendenza reciproca della varietà e dell'invenzione nel momento della commercializzazione, si propone una licenza obbligatoria concernente sia il diritto dei brevetti sia il diritto della protezione delle varietà, conformemente all'articolo 12 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁴ (direttiva sulla biotecnologia). Si impedisce in tal modo che i detentori di un diritto si blocchino a vicenda ostacolando la commercializzazione di nuove varietà o inven-

⁴ GUCE n. L 213 del 30 luglio 1998, p. 13.

zioni utili. Se i detentori non si accordano, ognuno di essi può adire il giudice che deciderà circa la concessione di una licenza.

Il timore, talvolta espresso, che l'accordo del titolare di un brevetto sia richiesto ad esempio quando il raccolto di frumento protetto da un brevetto è trasformato in prodotti di panetteria, non è fondato. In effetti, se il detentore del brevetto dà il suo accordo alla commercializzazione di materiale vegetale biologico protetto – ad esempio, materiale di riproduzione o moltiplicazione di una pianta brevettata – egli non può più intervenire in occasione della rivendita di questo materiale o in occasione dell'utilizzazione del raccolto ottenuto dalla sua coltivazione. Quando egli mette in circolazione una certa quantità del materiale protetto, il detentore del diritto di protezione esaurisce il suo diritto. Ciò è definito principio dell'esaurimento. Secondo l'articolo 9b capoverso 3 A-LBI, il titolare può allora soltanto opporsi alla riutilizzo del materiale per una moltiplicazione o alla produzione di materiale di riproduzione o moltiplicazione (il privilegio dell'agricoltore rimane salvo). In altre parole, il diritto di divieto del titolare del brevetto scade nel momento dell'utilizzazione, conforme alla destinazione, del prodotto ottenuto dalla coltivazione della pianta protetta il cui materiale di riproduzione o moltiplicazione è stato acquisito legalmente. Nell'ambito della revisione della legge sui brevetti, si propone di sancire per legge il principio di esaurimento e di chiarire la situazione riguardante le invenzioni fondate su materiale biologico (rapporto esplicativo del 7 giugno 2004 concernente le modifiche del diritto dei brevetti, n. 2.1.4, art. 9b cpv. 3 A-LBI).

Trattandosi del campo di protezione e del rapporto fra protezione delle varietà e protezione brevettata, è opportuno trattare le questioni concernenti il privilegio degli agricoltori, il privilegio dei costitutori di un diritto di protezione di una varietà e, nel diritto dei brevetti, il privilegio dei ricercatori.

Privilegio degli agricoltori

Il privilegio degli agricoltori sancisce che gli agricoltori hanno diritto di utilizzare il materiale del raccolto di una varietà protetta quale materiale di riproduzione o moltiplicazione per coltivazioni ulteriori nella loro azienda. Si propone di iscrivere questo privilegio nell'articolo 7 della legge federale sulla protezione delle varietà. Nel contempo, questo privilegio dovrà pure essere introdotto nella legge sui brevetti com'era previsto già nell'avamprogetto di revisione della legge sui brevetti del 29 ottobre 2001 inviato in consultazione. Si tratta di un rivendicazione politica importante alla quale abbiamo ottemperato nell'ambito della presente revisione. La modifica della legge sui brevetti, nel quadro della presente revisione della legge federale sulla protezione delle novità vegetali, impedisce che, fino all'entrata in vigore della LBI riveduta, il privilegio degli agricoltori si applichi alle sementi nel contesto della protezione delle varietà ma non in quello della protezione brevettata. Il privilegio degli agricoltori nella legge sui brevetti è dunque concepito in maniera analoga a quella presente nella legislazione sulla protezione delle varietà per quanto riguarda le invenzioni relative ai vegetali. L'introduzione del privilegio degli agricoltori nella legislazione sui brevetti comporta ovviamente che esso sia riferito non solo alle piante ma anche agli animali.

Privilegio del costitutore

Il privilegio dei costitutori è una restrizione importante del diritto di protezione delle varietà e la condizione di una selezione vegetale differenziata; esso permette non solo la riutilizzo di varietà e lo sviluppo di nuove varietà ma anche la loro

commercializzazione senza l'accordo del detentore del diritto di protezione della varietà iniziale. Nell'ambito della presente revisione, la libera riutilizzazione delle nuove varietà è tuttavia limitata per quanto attiene alle varietà essenzialmente derivate. Al contrario, la vigente legge sui brevetti non contiene alcun disciplinamento particolare che limiti la portata del brevetto. Ciò nondimeno è riconosciuto che le attività di ricerca e le attività sperimentali non sono considerate un'utilizzazione e non costituiscono pertanto una violazione dei diritti del titolare del brevetto (privilegio della ricerca). La revisione della legge sui brevetti permette di iscrivere questo privilegio nella legge stessa. Anche se la portata del privilegio della ricerca non è del tutto chiarita, si può comunque constatare, riferendosi alla legislazione sulla protezione dei vegetali, che la coltivazione e lo sviluppo di nuove varietà con l'ausilio di vegetali protetti da un brevetto rientrano già nell'ambito del privilegio della ricerca e non necessitano quindi dell'accordo del titolare del brevetto. In tal modo, la riutilizzazione è garantita anche nel diritto dei brevetti. La commercializzazione di una nuova varietà richiede tuttavia l'accordo del titolare del brevetto se questa varietà presenta caratteri di materiale vegetale iniziale brevettato. L'avamprogetto di revisione della legge sui brevetti propone di iscrivere in essa il privilegio della ricerca e di definirne i dettagli (rapporto esplicativo del 7 giugno 2004 concernente le modifiche del diritto dei brevetti, n. 2.1.4). Si tratta in particolare di delimitarlo rispetto alla legislazione sulla protezione delle varietà nel senso indicato in modo tale per cui l'utilizzazione di materiale biologico per la coltivazione, l'invenzione e lo sviluppo di una nuova varietà vegetale *non sia* ostacolata da un diritto di divieto del titolare del brevetto (cfr. rapporto esplicativo del 7 giugno 2004 concernente le modifiche del diritto dei brevetti, n. 2.1.4; art. 9 cpv. 1 lett. d A-LBI). Questo chiarimento nella legge sui brevetti garantirà, in seno al diritto dei brevetti, il libero accesso al materiale fitogenetico utilizzato per la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà.

Concludendo, occorre accennare ancora al fatto che la durata della protezione non è la stessa nelle due legislazioni. Il diritto di protezione di una varietà dura 25 o 30 anni dal momento della *concessione*, mentre la protezione conferita da un brevetto è più breve essendo fissata a un massimo di 20 anni a partire dalla *notifica* di un'invenzione.

5.2 Punti essenziali della modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali

5.2.1 La nuova normativa proposta

I due primi articoli relativi al campo d'applicazione, riferito alla materia e alla persona, saranno sostituiti da un articolo che delimita brevemente l'oggetto della legge e da un altro articolo sui concetti più importanti. Secondo l'articolo 2 in vigore, solo i cittadini degli Stati membri dell'UPOV, o di Stati che accordano la reciprocità, hanno il diritto di chiedere la protezione di una varietà in Svizzera. Non individuando ragioni valide contro il rilascio di titoli di protezione a tutti gli stranieri, quale che sia la loro nazionalità, proponiamo di sopprimere questa restrizione. Il campo d'applicazione, per quanto attiene alle persone, sarà armonizzato con il diritto dei brevetti e il diritto dei marchi.

Come nella Convenzione UPOV (1991), anche nella legge federale sulla protezione delle varietà sono previste modifiche sostanziali riguardanti gli effetti della protezione. L'articolo 5 definisce gli atti e il materiale utilizzato che richiedono l'accordo

del detentore di un diritto di protezione della varietà. La disposizione successiva elenca le eccezioni generali, ossia gli atti nel settore privato a fini non commerciali, il privilegio della ricerca e il privilegio dei costitutori. Si propone di aggiungere alle eccezioni il privilegio degli agricoltori mediante un disciplinamento apposito nell'articolo 7. Sarà il nostro Consiglio a determinare le specie vegetali alle quali questo privilegio dev'essere applicato. Inoltre, esso disciplinerà l'obbligo di versare, a certe condizioni, un'indennità per la riutilizzazione di una varietà. Nuovo è pure il disciplinamento esplicito dell'esaurimento della protezione di una varietà.

Le condizioni della protezione delle varietà restano immutate. Una modifica della denominazione della varietà è possibile soltanto se un diritto anteriore di un terzo si oppone alla sua utilizzazione (ad es. il diritto dei marchi), e se questo diritto è riconosciuto dal detentore del titolo di protezione o in presenza di una sentenza in materia. Questa prassi è stabilita dalla nuova legge.

La durata della protezione di una varietà deve essere prolungata di cinque anni e, per quanto attiene alle altre disposizioni concernenti l'esistenza della protezione (esaurimento anticipato, dichiarazione di nullità e scadenza), occorrerà adeguarle alla Convenzione UPOV (1991).

Il disegno prevede l'introduzione di un nuovo strumento, ossia la licenza obbligatoria per i brevetti dipendenti. A certe condizioni, le autorità giudiziarie potranno costringere il detentore di un diritto di protezione a concedere una licenza se l'esercizio di un diritto dei brevetti lo esige. Il detentore interessato può far dipendere la concessione della licenza dalla condizione che il titolare del brevetto gli accordi a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione (licenza incrociata). Un disciplinamento analogo è proposto nella legge sui brevetti per i titoli di protezione delle varietà che dipendono da un brevetto.

Il nuovo articolo 31a abilita il nostro Consiglio a regolamentare il riconoscimento dei titoli di protezione della varietà concessi da Stati o da organizzazioni intergovernative con condizioni di protezione comparabili.

Del resto, si tratta di armonizzare le disposizioni sulla procedura e la protezione del diritto civile a quelle di altri settori del diritto della proprietà intellettuale e di adeguare gli articoli sulla protezione penale alla nuova situazione.

5.2.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Compatibilità con la Convenzione UPOV (1991) e armonizzazione con l'UE

Le nuove proposte rispondono alle esigenze della Convenzione UPOV (1991) e permettono dunque di ratificarla. Nel contempo, diverse disposizioni, riguardanti ad esempio la durata della protezione, devono essere adeguate a quelle dell'UE facilitando così i futuri negoziati.

Considerazione dei risultati della consultazione

L'avamprogetto è stato posto in consultazione dal 7 dicembre 2001 al 30 aprile 2002. Abbiamo ricevuto in totale 104 risposte provenienti da 24 Cantoni, 7 partiti, 5 associazioni economiche, 11 istituzioni scientifiche, 3 organizzazioni di consumatori, 31 organizzazioni agricole, 7 organizzazioni ecologiche e 16 altre organizzazioni.

Non vi è nessuna opposizione fondamentale alla revisione della legge federale sulla protezione delle varietà. I rappresentanti dell'industria e alcuni costitutori approvano il rafforzamento dei diritti del costitutore e la ratifica della Convenzione UPOV del 1991. Le organizzazioni contadine e ambientaliste auspicano soprattutto un privilegio integrale degli agricoltori e criticano l'estensione dei diritti di protezione. Cinque di esse si oppongono alla ratifica della Convenzione UPOV (1991).

Commenti sono stati espressi soprattutto sui punti seguenti:

Articolo che definisce gli scopi della legge

Diversi partecipanti alla consultazione, esponenti del settore agricolo e della protezione dell'ambiente, chiedono che tra gli scopi siano menzionati anche la conciliazione degli interessi fra costitutori e produttori di piante coltivate e la salvaguardia della diversità delle piante utili. La maggior parte di essi chiede, quale ulteriore condizione di protezione, di aggiungere nella legge l'osservanza delle esigenze della Convenzione sulla biodiversità per la protezione delle varietà estere.

Portata dei diritti del detentore della protezione

L'estensione del campo di protezione al materiale del raccolto, ai prodotti fabbricati direttamente a partire da quest'ultimo e alle varietà essenzialmente derivate è stata criticata da più parti. Sei Cantoni e 15 altri partecipanti alla consultazione respingono categoricamente questa estensione, mentre quattro risposte sono favorevoli a un'estensione limitata al materiale del raccolto. Tre Cantoni fanno presente che la disposizione relativa alle varietà essenzialmente derivate causerà problemi d'interpretazione, mentre cinque organizzazioni ecologiste e l'università di Zurigo chiedono la soppressione di questo disciplinamento.

Privilegio degli agricoltori

La maggioranza accoglie con piacere la proposta di disciplinare espressamente il privilegio degli agricoltori. Le opinioni sono tuttavia molto diversificate per quanto concerne le modalità. Mentre otto Cantoni, due partiti e 14 organizzazioni sostengono un privilegio integrale degli agricoltori, nove rappresentanti della cerchia dei costitutori lo respingono. Quindici partecipanti alla consultazione, tra cui sei Cantoni, appoggiano un disciplinamento degli emolumenti. Le opinioni divergono anche su come debbano essere fissate le varietà che dovrebbero beneficiare del privilegio e l'emanazione delle relative disposizioni. Tre risposte auspicano un disciplinamento a livello della legge, e cinque rappresentanti dell'industria e dell'ambiente dei costitutori ritengono che invece di indicare le varietà escluse dal privilegio, come avviene nell'avamprogetto, il nostro Consiglio dovrebbe designare le varietà alle quali esso si applica.

Esaurimento

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione non si sono espressi sull'esaurimento del diritto della protezione. Quattro pareri sono favorevoli all'esaurimento internazionale e due all'esaurimento regionale.

Durata della protezione

I rappresentanti dei costitutori accolgono con piacere il prolungamento della durata della protezione proposto. Quattro Cantoni, tre partiti e 11 rappresentanti delle cerchie agricole e ambientali auspicano una durata più breve.

Nel disegno, questi interessi parzialmente contrastanti sono stati considerati in una misura compatibile con la Convenzione UPOV (1991).

5.2.3 Attuazione

Le novità proposte non comportano alcuna modifica nell'esecuzione della legge federale sulla protezione delle varietà. Come finora, spetta ai detentori del diritto di protezione far valere i loro diritti.

5.3 Commento di singoli articoli

5.3.1 Legge federale sulla protezione delle novità vegetali

Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni contenute nella Convenzione UPOV (1991) (cfr. n. 2, art. 1), il capoverso 3 precisa che cosa s'intende per materiale di riproduzione o moltiplicazione. La definizione concorda con quella della legislazione sulle sementi, ossia ogni materiale vegetale a partire dal quale è possibile ottenere una nuova pianta. Oltre alle parti vegetali quali sementi, i tuberi-seme, i nesti, i portainnesto e tutte le altre parti di piante compreso il materiale prodotto in vitro. Dato che, ad esempio, le sementi di cereali possono esse impiegate sia come materiale di riproduzione o moltiplicazione sia come derrate alimentari, la disposizione precisa che si tratta di materiale destinato ad essere moltiplicato, seminato, impiantato o reimpiantato.

Art. 5 e 6

Il numero 2, articoli 14 e 15, descrive gli effetti della protezione delle varietà e le eccezioni vincolanti.

Art. 7 Privilegio degli agricoltori

Il privilegio degli agricoltori autorizza un agricoltore a conservare parte del suo raccolto e a utilizzarlo quale semenza per la produzione di nuove piante l'anno successivo, nella propria azienda, senza l'accordo del detentore del diritto di protezione. Tuttavia, egli non può venderlo quale materiale di riproduzione o moltiplicazione né cederlo in altro modo a terzi. Per contro, se il materiale del raccolto è destinato ad altri usi, come ad esempio all'alimentazione umana o di animali, l'agricoltore può non solo utilizzarlo in proprio ma anche venderlo o cederlo in altro modo a terzi, naturalmente a condizione che egli abbia ottenuto il materiale di riproduzione o moltiplicazione iniziale in maniera legale, vale a dire che gli sia stato fornito dal detentore interessato o con il suo accordo. Se, per contro, il detentore del diritto di protezione non ha avuto la possibilità di far valere il suo diritto sul materiale di riproduzione o moltiplicazione iniziale (ad es. l'agricoltore ha importato la

semenza da un Paese nel quale la varietà non è protetta), egli può intervenire sul materiale del raccolto.

La legge non disciplinava finora espressamente il privilegio degli agricoltori, privilegio giustificato dal fatto che la riutilizzazione non può essere considerata produzione di materiale di riproduzione o moltiplicazione *a titolo professionale*. In Svizzera, la produzione di sementi riguarda il 3–5 per cento delle colture di cereali e il 25–30 per cento delle colture di patate.

Occorre dunque ponderare gli interessi dei costitutori e quelli degli agricoltori. Un'agricoltura efficiente ed ecologica ha bisogno di varietà che rendano bene e siano adatte in maniera ottimale alle condizioni locali. La ricerca e lo sviluppo sono sempre più esigenti, e i costitutori non possono adempiere questo compito se i loro sforzi non vengono dovutamente remunerati. Essi preferiranno allora sviluppare e far registrare nuove varietà soprattutto nelle regioni in cui è accordata una buona protezione. D'altro lato, sono stati gli agricoltori che, nei secoli passati, hanno generato le diversità esistenti di piante coltivate che servono oggi quale base per nuove colture. Il nostro Collegio propone pertanto di approvare in linea generale il privilegio degli agricoltori. Sarà nostro compito stabilire le specie vegetali che possono essere riutilizzate e, se del caso, prevedere anche un'indennità per i detentori di diritti di protezione.

Specie vegetali interessate

Il privilegio degli agricoltori restringe notevolmente il diritto di protezione delle varietà e, di conseguenza, la Convenzione UPOV (1991) lascia agli Stati membri la scelta di rinunciare o di accordarlo tenuto conto degli interessi legittimi dei costitutori. La Svizzera intende accordare questo privilegio limitandolo però alle specie vegetali che rivestono importanza fondamentale per l'alimentazione, quali i cereali e le patate, le piante da foraggio, le piante oleaginose e le piante da fibra. Il nostro Consiglio avrà la competenza di definire a quali specie vegetali applicare il privilegio degli agricoltori. Si prevede di inserire, nell'ordinanza che emaneremo a tal fine, anche la lista dei vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori nell'Unione europea, a condizione che possano essere coltivati in Svizzera⁵.

Il materiale del raccolto destinato a semenza dev'essere in generale sottoposto a trattamento, vale a dire pulito e selezionato. Queste operazioni possono essere svolte nell'azienda dell'agricoltore o affidate a un'impresa da esso incaricata (preparatore). Affinché la produzione di sementi sia possibile, il trattamento deve beneficiare del privilegio degli agricoltori, sia se effettuato nella propria azienda che in un'impresa terza. In quest'ultimo caso, occorrerà controllare che il materiale reso sia identico a quello consegnato per il trattamento.

Per le piante da frutto e le bacche si propone di non accordare il privilegio degli agricoltori. Secondo la Convenzione UPOV (1991), il disciplinamento derogatorio dev'essere limitato al materiale del raccolto ottenuto mediante la coltivazione della varietà protetta. La raccolta di cereali e di patate, ma non quella di frutti e di bacche, può servire anche quale materiale di riproduzione o moltiplicazione. Se il privilegio degli agricoltori venisse accordato anche ai frutti e alle bacche ne risentirebbero gli

⁵ Per la Svizzera la lista comprende: l'avena, l'orzo, la segale, il triticale, il frumento tenero, il frumento duro, il farro, il lupino giallo, l'erba medica, il pisello da foraggio, il trifoglio alessandrino, il trifoglio persiano, la favetta, la vecchia comune, la colza, la barbabietola, i semi di lino ad eccezione del lino, le patate.

interessi dei costitutori. I cereali, le patate, le piante da foraggio, le piante oleaginose e le piante da fibra devono essere seminate ogni anno. L'autorizzazione a riutilizzare il materiale del raccolto per questi vegetali esenta gli agricoltori per qualche anno dal pagamento dei diritti di licenza. Essi dovranno comunque acquistare ogni tanto sementi certificate da un licenziatario se vorranno mantenere la qualità dei loro prodotti. Le piante fruttifere e da bacche sono per contro piante pluriennali e il detentore di un titolo di protezione non può vendere, in generale, che una o due generazioni di piante fruttifere durante la durata della protezione. La protezione delle varietà non sarebbe credibile se vi fosse la possibilità di acquistare alcuni alberi e di moltiplicarli senza alcuna licenza per allestire un'intera piantagione. La stessa cosa vale per le bacche, in generale facili da moltiplicare, dove alcune piante basterebbero per ottenere un campo di fragole. L'agricoltore fruirebbe di rese più elevate, o di piante più resistenti, mentre il costitutore non sarebbe praticamente risarcito per i suoi investimenti.

Indennità

Nell'Unione europea, gli agricoltori – eccetto i piccoli agricoltori – devono pagare una tassa sulle sementi; non è stabilito un limite inferiore, ma è previsto un tetto massimo dato che la tassa deve essere sensibilmente meno elevata del diritto di licenza pagato nella regione interessata per la stessa varietà.

In base al disciplinamento dell'Unione europea, il 95 per cento degli agricoltori svizzeri sono piccoli agricoltori. I costitutori fanno presente che non è possibile trasporre le disposizioni UE alla Svizzera e propongono di considerare piccoli agricoltori i detentori di aziende con una superficie inferiore a 1 ha. Orbene, anche nell'Unione europea la dimensione delle aziende varia di molto da un Paese all'altro; la grandezza media va dai 4,5 ha (in Grecia) ai 70,1 ha (in Gran Bretagna).

Proponiamo perciò di lasciare temporaneamente in sospeso la questione relativa alla tassa di riutilizzazione. Una norma di competenza deve però impegnare il nostro Consiglio a disciplinare la riscossione di un'indennità. A questa competenza esso deve ricorrere nel caso in cui il privilegio degli agricoltori, senza indennità per i detentori del diritto di protezione, non protegga sufficientemente gli interessi di quest'ultimi e influisca negativamente sull'introduzione e l'offerta di nuove varietà. Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità esso deve essere nettamente inferiore al diritto di licenza abituale riscosso per la stessa varietà.

Art. 8 Nullità di intese

Quando un detentore di un diritto di protezione o un licenziatario mette in circolazione materiale di riproduzione o moltiplicazione protetto, il suo diritto è, in linea di massima, esaurito e l'acquirente può disporre liberamente di detto materiale. Com'è consuetudine nel diritto contrattuale, le Parti contraenti sono tuttavia libere di concordare tutto ciò che non contraddice il vigente ordinamento giuridico vincolante. Ecco perché si precisa che le eccezioni legali alla protezione delle varietà sono vincolanti, e che esse non possono essere né ristrette né annullate da disposizioni contrattuali. Una clausola che annulli il privilegio degli agricoltori, apposta sull'etichetta di un sacco di sementi di cereali in vendita, sarebbe pertanto nulla.

Art. 8a Esaurimento della protezione delle varietà

Il principio dell'esaurimento è valido in tutto il diritto della proprietà industriale. Il titolare di un diritto esaurisce i suoi diritti esclusivi su un bene immateriale nel momento in cui commercializza il prodotto protetto o ne autorizza la commercializzazione da parte di terzi. Finora, l'esaurimento del diritto dei costitutori non era espressamente disciplinato. Questa lacuna viene colmata con l'articolo 8a.

Nel testo di legge proponiamo di lasciare aperta la questione del campo geografico d'applicazione. In tal modo, secondo l'interpretazione conforme al diritto internazionale si intende l'esaurimento nazionale. L'opzione di un esaurimento regionale, prevista nella Convenzione UPOV (1991), non è tuttavia esclusa. L'esaurimento regionale non può peraltro essere introdotto unilateralmente, poiché ciò violerebbe gli accordi GATT e TRIPS. Secondo l'articolo 16 della Convenzione UPOV (1991), l'esaurimento regionale è possibile solo per le Parti contraenti che hanno aderito alla stessa organizzazione internazionale. A questo proposito occorre tenere conto dei numerosi interventi parlamentari in cui si chiede al Consiglio federale, una volta conclusi i negoziati bilaterali II, di prendere in esame la possibilità di avviare negoziati con l'UE volti a estendere l'esaurimento regionale dell'UE nel diritto sui brevetti alla Svizzera su base di reciprocità. Entro la fine del 2004, presenteremo un rapporto in merito. In questo contesto verificheremo se un esaurimento regionale ai sensi della Convenzione UPOV (1991) è opportuno per la protezione delle varietà. Nell'accordo sul commercio di prodotti agricoli con l'UE, la libera circolazione delle merci è prevista per le sementi.

Nella nuova legge sui cartelli⁶, le restrizioni all'importazione, fondate sul diritto della proprietà intellettuale, sottostanno alla valutazione conformemente alla presente legge (art. 3 cpv. 2 della legge sui cartelli). Per la questione se il titolare della varietà può far valere il suo diritto nell'ambito dell'importazione di materiale protetto sono pertanto pure determinanti le disposizioni della legge sui cartelli.

Art. 8b Varietà suscettibili di protezione

La Convenzione UPOV (1991), diversamente dalle versioni anteriori, prescrive che la protezione deve essere accordata per *tutti* i generi e *tutte* le specie di varietà vegetali. Conformemente alle disposizioni applicabili in Svizzera, solo le varietà appartenenti a una famiglia che figurano sulla lista delle specie (allegato dell'ordinanza sulla protezione delle varietà) possono essere protette. Questa limitazione dev'essere perciò soppressa. In pratica, ciò non comporta conseguenze importanti in quanto la lista menzionata include ormai quasi tutte le specie.

Art. 9 Principio

Con l'entrata in vigore della legge sul personale federale, l'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 è stato abrogato. Questo articolo deve essere dunque aggiornato di conseguenza. Se impiegati della Confederazione costituiscono una nuova varietà, l'articolo 332 CO è applicabile per analogia come per tutti gli altri salariati. Le varietà vegetali che un impiegato costituisce nel corso delle sue funzioni e in adempimento dei suoi obblighi contrattuali appartengono pertanto al suo datore di lavoro.

⁶ RS 251

Art. 11 Diritto di priorità

Gli effetti della priorità sono menzionati nell'articolo 11 numero 2 della Convenzione UPOV (1991). Secondo la stessa, un'autorità non è tenuta ad esigere prove che certifichino il primo deposito di una domanda. Il capoverso 2 prevede che non è più necessario allegare in ogni caso documenti che giustifichino il primo deposito, ma che l'Ufficio per la protezione delle varietà li può richiedere successivamente. Questa procedura è giustificata dato che ogni deposito viene pubblicato con la data e l'indicazione della Parte contraente che ha depositato la prima domanda e che tutti hanno la possibilità di opporvisi.

Art. 13a Modifica della denominazione della varietà

La denominazione della varietà serve alla sua identificazione e non dev'essere modificata. Una modifica è tuttavia possibile se un terzo fa valere un diritto anteriore e ottiene una sentenza che ne vieta l'utilizzazione, o il detentore del diritto di protezione riconosce questo diritto. Questo disciplinamento traspone la pratica attuale nella legge.

Art. 14 Scadenza della durata di protezione

La durata della protezione è prolungata di cinque anni rispetto a quella vigente. Da ora in poi, la protezione durerà 25 anni a partire dalla fine dell'anno in cui è stata accordata. Per gli alberi e le viti essa è di 30 anni ed equivale a quella applicata nella UE.

Art. 15 Estinzione prematura

Il detentore di un titolo di protezione può chiedere che il suo diritto sia estinto. Il ricorso a tale possibilità si ha in particolare quando una varietà non ha successo sul mercato e il mantenimento della protezione non è redditizio.

La seconda ragione per un'estinzione prematura, vale a dire il mancato pagamento della tassa annuale, è disciplinata d'ora in poi dall'articolo 17 fra le cause di annullamento.

Art. 16 Dichiarazione di nullità

Il diritto della protezione delle varietà è un'istituzione di diritto privato. Se dopo la concessione di un diritto di protezione risulta che le condizioni per la protezione delle varietà non sono adempite, solo un giudice può dichiarare la nullità del diritto sulla base di un ricorso.

Art. 22 Licenza d'interesse pubblico

L'articolo in vigore sulle cosiddette licenze obbligatorie è stato riformulato e le questioni di ordine procedurale sono disciplinate dal nuovo articolo 22*b*.

Se un detentore rifiuta senza motivo una licenza per l'utilizzazione della sua varietà, deve essere costretto, se del caso, ad accordare un'utilizzazione appropriata. Tale imposizione è ammessa soltanto nell'interesse pubblico. La varietà interessata dovrebbe, ad esempio, rivestire un'importanza vitale per l'approvvigionamento della popolazione in generi alimentari di base. Questa disposizione è concepita in partico-

lare per i periodi di crisi, ma non è mai stata applicata dall'entrata in vigore della legge federale sulla protezione delle novità vegetali.

Art. 22a Licenza per brevetto dipendente

Questo articolo prevede che i titolari di un brevetto, che non possono valorizzare senza violare un diritto di protezione di varietà anteriore, possono far valere una licenza di utilizzazione nei limiti richiesti per lo sfruttamento del loro brevetto presso il detentore. La domanda è tuttavia legata alla condizione che l'invenzione in questione rappresenti un progresso considerevole ed economicamente rilevante rispetto alla varietà protetta. Quale contropartita, il detentore della protezione della varietà ha il diritto di esigere dal titolare del brevetto una licenza non esclusiva per l'utilizzazione del suo diritto di brevetto (licenza incrociata). La dipendenza reciproca fra un diritto di protezione e un brevetto è disciplinata dal nuovo articolo 36a della legge sui brevetti.

È del tutto possibile che un'invenzione brevettata, in particolare un gene brevettato, non possa essere valorizzata economicamente se non integrata in una varietà vegetale. Quando un nuovo gene viene introdotto mediante l'ingegneria genetica in una varietà protetta, si ottiene un varietà essenzialmente derivata la cui utilizzazione richiede l'accordo del costituente iniziale. Se la varietà derivata rappresenta un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto alla varietà iniziale (se ad esempio è resistente nei confronti di una malattia grave) e il detentore di un diritto di protezione e il titolare di un brevetto non possono accordarsi su una licenza, il titolare del brevetto può esigere una licenza al fine di immettere la sua invenzione sul mercato. Per le varietà agricole, l'ammissione nel catalogo nazionale delle varietà, secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sulle sementi, può servire quale criterio per stabilire se una varietà rappresenta un progresso considerevole ed economicamente importante. Nuove varietà sono ammesse nel catalogo soltanto se costituiscono effettivamente un miglioramento sul piano dell'idoneità colturale o dell'utilizzazione rispetto alle varietà conosciute.

Art. 22b Procedura giudiziaria

Questo articolo disciplina gli aspetti procedurali legati al rilascio obbligatorio della licenza. Le disposizioni sono state armonizzate con quelle dell'articolo 40b della legge sui brevetti. Il capoverso 1 stipula in particolare che l'applicazione giudiziaria non interviene se non dopo il fallimento dei negoziati. La persona interessata deve dapprima sforzarsi di ottenere una licenza contrattuale in quanto il rilascio obbligatorio della licenza non è che un mezzo sussidiario. Il capoverso 7 affida al giudice la competenza per il rilascio della licenza e la decisione circa la portata, la durata e la remunerazione.

Art. 23 Ufficio della protezione delle varietà

Come finora, l'Ufficio della protezione delle varietà è competente per l'esecuzione della presente legge.

Art. 24 Servizio incaricato dell'esame

Quando la legge è stata emanata si prevedeva che le Stazioni di ricerca agronomica della Confederazione procedessero agli esami tecnici delle varietà oggetto di una domanda di protezione. In pratica, tutti gli esami sono invece affidati, in base a un mandato, a servizi esteri – prevalentemente in Germania e Francia – oppure si riprendono i risultati di esami già effettuati. L'articolo è aggiornato di conseguenza.

Art. 30 Esame della varietà

Il capoverso 2 statuisce che il servizio incaricato dell'esame è tenuto a redigere un rapporto d'esame e, per le varietà degne di protezione, a illustrare i loro caratteri morfologici e fisiologici in una descrizione ufficiale della varietà. Non si tratta di obblighi nuovi, ma finora essi erano disciplinati soltanto mediante ordinanza.

Art. 31a Titolo estero di protezione delle varietà

I titoli di protezione della varietà rilasciati da Stati o comunità di Stati con esigenze paragonabili in materia di conferimento della protezione possono essere riconosciuti dalla Svizzera; si offre in tal modo la possibilità di disciplinare prima di tutto il riconoscimento del titolo di protezione della varietà dell'Unione europea. Il disciplinamento della procedura di riconoscimento nel diritto nazionale è delegato al nostro Consiglio. Si potranno così evitare ai costitutori lavoro straordinario e tasse d'esame nell'ambito della presentazione di una domanda. L'effetto e i diritti dei titoli di protezione riconosciuti sono tuttavia retti esclusivamente dal diritto svizzero.

Art. 37 Azione per cessazione dell'atto, per soppressione dello stato di fatto e per risarcimento di danni

Con l'abrogazione del capoverso 2 sono applicabili le regole generali del CO concernenti la responsabilità civile. Responsabile non è più soltanto chi commette una colpa ma anche chi viola un diritto di protezione per negligenza. Inoltre, è possibile depositare un'azione per risarcimento danni che dovrà essere valutata parzialmente in base alle disposizioni in materia e parzialmente in base a quelle sulla gestione d'affari senza mandato. Le azioni per risarcimento danni e quelle per restituzione del guadagno non possono essere cumulate per lo stesso danno.

Art. 43 Misure cautelari

I capoversi 1 e 2 sono stati riformulati e così armonizzati con l'articolo corrispondente della legge sulla protezione dei marchi e della legge sul diritto d'autore, senza modificare il contenuto. Il capoverso 3 precisa chi ha la competenza di ordinare misure cautelari. Inoltre, secondo il capoverso 4, gli articoli 28c–28f del Codice civile si applicano per analogia; ciò riguarda in particolare la procedura, l'esecuzione e il risarcimento danni. Il riferimento al Codice civile permette di abrogare gli articoli vigenti 44–47 della legge federale sulla protezione delle novità vegetali. Ne risulta soltanto una modifica del termine di proposizione dell'azione che passa da 60 a 30 giorni. Il termine è così non solo allineato agli altri testi relativi ai diritti sulla proprietà intellettuale ma anche con l'articolo 50 capoverso 6 dell'Accordo OMC/TRIPS.

Art. 48 Violazione della protezione delle varietà

Questo articolo è adeguato alla nuova situazione. In particolare, gli atti non autorizzati effettuati con il materiale del raccolto di una varietà protetta o essenzialmente derivata possono essere perseguiti penalmente.

Art. 53 Protezione di varietà note

Questa disposizione transitoria può essere abrogata dato che, a partire dal 1° luglio 1990, tutti i generi e le specie vegetali possono essere protetti e la lista delle specie non è stata più aggiornata da allora.

Art. 53a Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Sono necessarie disposizioni transitorie per l'iscrizione di varietà il cui materiale di riproduzione o moltiplicazione o materiale del raccolto è già stato commercializzato e per le varietà essenzialmente derivate. Finora, la valorizzazione di materiale di riproduzione o moltiplicazione in Svizzera pregiudicava la novità della varietà. Con le disposizioni transitorie previste si offre la possibilità ai costitutori di annunciare, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica, le varietà il cui materiale di riproduzione o moltiplicazione, o materiale del raccolto, è stato ceduto a terzi da meno di uno prima dell'entrata in vigore della modifica.

Le varietà essenzialmente derivate, già note e valorizzate prima dell'entrata in vigore di questa modifica di legge, non devono ricadere retroattivamente nel campo di protezione del costitutore iniziale. Tuttavia, se in futuro nuove varietà sono essenzialmente derivate dalla stessa varietà iniziale esse ricadono nel campo di protezione del costitutore iniziale.

Art. 55 Commissione di specialisti per la protezione delle varietà

La disposizione concernente la Commissione per la protezione delle varietà può essere abrogata in quanto nessun membro vi è stato più nominato negli ultimi anni. Come nei settori dell'agricoltura, una commissione permanente non è più necessaria dato che grazie alla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è possibile istituire, all'occorrenza, in qualsiasi momento, una commissione di esperti.

5.3.2 Legge sui brevetti

Art. 35a

Il privilegio degli agricoltori, statuito dalla legislazione sulla protezione delle varietà, prescrive che gli agricoltori sono autorizzati a impiegare nella propria azienda il materiale del raccolto di una specie protetta quale materiale di riproduzione o moltiplicazione destinato alla coltivazione. Con l'introduzione nella legge sui brevetti, questo privilegio riguarderà non solo i vegetali ma anche gli animali.

Per quanto attiene ai vegetali, il privilegio degli agricoltori non riveste molta importanza in Svizzera dato che la maggior parte degli agricoltori svizzeri acquista oggi nuove sementi per ogni semina (ad es. il 70–75 % per le patate e il 95–98 % per i cereali, ogni anno). Questa disposizione non ha alcun effetto sulla situazione estera in quanto la legge sui brevetti è applicabile solo in Svizzera. Si tratta comunque di

una preoccupazione politica importante per il nostro Consiglio nell'ambito della presente revisione di legge.

Il capoverso 1 stipula che l'agricoltore, per la risemina, può impiegare parte del raccolto che ha ottenuto a partire dal materiale di riproduzione o moltiplicazione brevettato. Il privilegio degli agricoltori riguardante i vegetali è sottoposto a diverse restrizioni: si applica soltanto agli agricoltori; questi ultimi devono aver ottenuto il materiale del raccolto mediante moltiplicazione in seno alla propria azienda e non possono riutilizzarlo che in seno ad essa. Ogni vendita e cessione di materiale del raccolto a terzi per scopi di moltiplicazione è vietata.

Il capoverso 2 concerne il materiale di riproduzione o moltiplicazione animale e gli animali. La legge del 21 marzo 2003⁸ sull'ingegneria genetica (LIG) autorizza la produzione e commercializzazione di vertebrati geneticamente modificati solo a scopo di ricerca, terapia e diagnostica medica o veterinaria, per cui il privilegio degli agricoltori non riguarderà l'economia lattiera e la produzione di carne tradizionali fino alla modifica dell'articolo 9 LIG. L'articolo 35a capoverso 2 permette agli agricoltori di riprodurre, nella propria azienda, gli animali ottenuti al suo interno a partire dal materiale di moltiplicazione animale o da animali. Il materiale di riproduzione o moltiplicazione ottenuto da questi animali può essere a sua volta utilizzato nella propria azienda. Per «animale» si intende un animale protetto da un brevetto in generale come pure le generazioni successive. Il privilegio degli agricoltori riguardante gli animali soggiace a sua volta a parecchie restrizioni. Si applica esclusivamente agli agricoltori nella misura in cui non sono allevatori professionali. Inoltre, gli animali impiegati devono essere ottenuti mediante moltiplicazione nell'azienda. Ciò vale per analogia anche per il materiale di riproduzione o moltiplicazione animale. Gli animali o il materiale di riproduzione animale ottenuti in tal modo non possono essere venduti o ceduti in altra maniera a terzi allo scopo o nel quadro di un allevamento professionale. La lista delle specie vegetali alle quali è applicabile il privilegio degli agricoltori è limitata, mentre non si prevede la limitazione ad alcune razze per quanto riguarda gli animali. Il testo del capoverso 2 precisa comunque che il privilegio degli agricoltori è applicabile soltanto ad animali impiegati nell'agricoltura.

Il capoverso 3 statuisce che gli agricoltori devono ottenere l'accordo del titolare del brevetto se intendono cedere a terzi, a scopi di riproduzione, il materiale del raccolto, gli animali ottenuti o il materiale di riproduzione o moltiplicazione animale.

Nel campo delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, il capoverso 4 vieta di restringere o annullare, mediante accordi contrattuali, il privilegio degli agricoltori a loro sfavore. Accordi in tal senso sono nulli. La coltivazione di piante o l'allevamento di animali per la produzione di farmaci rappresentano tuttavia una situazione particolare che comporta deroghe contrattuali dal privilegio, giustificate in quanto non mettono in questione l'autoapprovvigionamento degli agricoltori. Esse rientrano pertanto nella materia prevista dal capoverso 4 e sono perciò ammesse.

Art. 35b

Secondo il nuovo articolo 35b, la competenza nell'ambito del privilegio degli agricoltori è delegata al nostro Consiglio, il quale dovrebbe iscrivere nell'ordinanza sulla protezione delle novità vegetali la lista delle varietà vegetali che beneficiano di

questo privilegio. Inoltre, nel caso in cui dovesse risultare che altrimenti gli interessi dei costitutori non sono adeguatamente protetti o che l'offerta di nuove varietà è assente in Svizzera, dovremmo decretare un'indennità obbligatoria per le sementi. Infine, è previsto che il nostro Consiglio possa definire le modalità di riscossione dell'indennità. Al fine di evitare divergenze fra la legge sui brevetti e quella sulla protezione delle varietà, le disposizioni d'esecuzione relative al privilegio degli agricoltori per i vegetali devono essere armonizzate per i due tipi di protezione.

Art. 36a

Il vigente diritto dei brevetti prevede il rilascio di licenze obbligatorie onde evitare l'avvento di pratiche monopolistiche, per adempiere interessi pubblici importanti e per poter utilizzare una nuova invenzione brevettata (cosiddetta licenza dipendente) derivante da un'invenzione anteriore.

Il nuovo articolo 36a completa le prescrizioni esistenti della legge sui brevetti relative alle licenze obbligatorie prevedendo che i costitutori, che non possono ottenere o valorizzare un diritto di protezione di una varietà vegetale senza compromettere un brevetto anteriore, hanno diritto, a determinate condizioni, a una licenza non esclusiva, nella misura necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del loro diritto. Il nuovo articolo 36a si basa, per quanto riguarda il contenuto e la sistematica, sull'articolo 36 che disciplina il campo analogo delle invenzioni dipendenti.

Questo disciplinamento permette di gestire i conflitti possibili fra il diritto di protezione delle varietà e quello dei brevetti. Secondo il nuovo articolo 36a, il diritto del costitutore è legato alla premessa che la varietà vegetale rappresenti un progresso economico importante rispetto all'invenzione, vale a dire alle piante protette da un brevetto. Il titolare (o richiedente) di un diritto di protezione della varietà non può porre esigenze troppo elevate per quanto attiene al criterio dell'importanza economica. Per valutare se una varietà vegetale agricola rappresenta un progresso economico conformemente all'articolo 36a, possono servire quale punto di riferimento i criteri dell'ordinanza sulle sementi⁹. Il titolare di un brevetto può inoltre esigere che il detentore di un titolo di protezione gli accordi una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione (cosiddetta licenza incrociata).

Il nuovo articolo 36a riprende le condizioni fissate nell'articolo 12 capoverso 1 della direttiva CE sulla biotecnologia relative alla licenza obbligatoria. La dipendenza diretta tra un brevetto e un diritto di protezione anteriore, oggetto dell'articolo 12 capoverso 2 della summenzionata direttiva, è disciplinata nel nuovo articolo 22a della legge federale sulla protezione delle varietà. Per quanto riguarda le condizioni legate al diritto di protezione, esse corrispondono a quelle dell'articolo 12 capoverso 3 della direttiva CE. Ricordiamo, a tale proposito, l'articolo 40b che fissa le regole di procedura comuni relative agli articoli 36-40a e che stabilisce quale condizione, conformemente all'articolo 12 capoverso 3 lettera b della direttiva CE, il fallimento dei negoziati (art. 40a cpv. 1) e designa il giudice quale istanza competente per la concessione della licenza (art. 40a cpv. 7).

⁹ RS 916.151

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La competenza della Confederazione nel campo degli affari esteri è stabilita dagli articoli 54 e 184 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999¹⁰ (Cost.). Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale è competente per l'approvazione dei trattati internazionali.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indennificabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale e che contengono norme di diritto importanti per l'attuazione delle quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. La Convenzione UPOV (1991) può essere denunciata (cfr. art. 39) e, dato che la Svizzera è già membro dell'UPOV, essa, ratificandola, non aderisce a un'organizzazione internazionale.

Resta da chiedersi se questa Convenzione contiene norme giuridiche importanti o se la sua attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. La Convenzione è stata sottoposta nel 1991 a una revisione formale completa; per quanto riguarda il contenuto si tratta però di una revisione parziale che consiste in particolare nell'abolizione del divieto di doppia protezione, nell'estensione degli effetti della protezione e della sua durata minima e nell'iscrizione in essa del principio dell'esaurimento dei diritti. Le Parti contraenti dell'UPOV versione anteriore sono tenute a proteggere tutti i generi e le specie vegetali al più tardi cinque anni dopo la loro adesione alla Convenzione UPOV (1991). Questo obbligo deve essere concretizzato nella legge federale sulla protezione delle novità vegetali. Ne consegue che il decreto federale sull'approvazione della Convenzione UPOV (1991) sottostà al referendum in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera 3 Cost.

La competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione delle varietà è parte integrante del diritto civile e include anche la competenza di modificare queste prescrizioni in base all'articolo 122 Cost.

6.2 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., spetta all'Assemblea federale emanare sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che fissano norme di diritto. La legge può delegare competenze legislative al Consiglio federale (art. 164 cpv. 2 Cost.). Due competenze gli sono state delegate: in primo luogo, l'adozione di misure a favore dei detentori di diritti di protezione delle varietà se risulta che, a causa della concessione gratuita di questo privilegio, gli interessi dei costitutori sono stati lesi al punto da non essere più disposti a fornire nuove varietà in Svizzera. In secondo luogo, spetta al Consiglio federale disciplinare il riconoscimento dei titoli di protezione delle varietà conferiti all'estero ai sensi dell'articolo 31a.

¹⁰ RS 101