

Decreto federale

che approva la Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e modifica la legge federale sulla protezione delle novità vegetali e la legge sui brevetti d'invenzione

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹
(Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991³, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 20 marzo 1975⁴ sulla protezione delle novità vegetali

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la protezione delle nuove varietà in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961⁵ per la protezione delle novità vegetali.

¹ RS 101

² FF 2004 3723

³ RS 0.232.163; RU 2008 3909

⁴ RS 232.16

⁵ RS 0.232.161/.163; RU 2008 3909

Art. 2 Definizioni

¹ Per varietà s'intende una comunità vegetale all'interno di un unico taxon botanico del grado più basso conosciuto il quale può essere:

- a. definito mediante le caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi;
- b. distinto almeno per una delle caratteristiche di cui alla lettera a da ogni altra comunità vegetale; e
- c. considerato un'unità, data la sua idoneità a moltiplicarsi senza alterazioni.

² Una varietà s'intende derivata essenzialmente da un'altra varietà (varietà iniziale) quando:

- a. è derivata in maniera preponderante dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta proviene in maniera preponderante dalla varietà iniziale;
- b. si distingue nettamente dalla varietà iniziale; e
- c. a prescindere dalle differenze risultanti dal processo di derivazione, corrisponde alla varietà iniziale nelle caratteristiche essenziali riconducibili al genotipo o alla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

³ Per materiale di riproduzione o moltiplicazione s'intendono le sementi, i tuberiseme, i nesti, i portainnesto e tutte le altre parti di piante, compreso il materiale prodotto in vitro, che sono previsti per la moltiplicazione, la semina, l'impianto o il reimpianto di una coltura.

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo Ia: Protezione delle varietà

Sezione I: Effetti della protezione delle varietà

Art. 5 Principio

¹ La protezione delle varietà garantisce che nessuno, senza il consenso del suo titolare, possa:

- a. produrre, moltiplicare o preparare a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
- b. offrire,
- c. vendere o distribuire in altro modo,
- d. esportare o importare e
- e. conservare per uno degli scopi menzionati nelle lettere a–d,

materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta.

² Il capoverso 1 si applica pure a:

- a. varietà derivate essenzialmente dalla varietà protetta, nella misura in cui la varietà protetta, a sua volta, non sia essenzialmente una varietà derivata;
- b. varietà che non si distinguono chiaramente dalla varietà protetta;
- c. varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione costante della varietà protetta;
- d. prodotto del raccolto della varietà protetta o di una varietà di cui alle lettere a–c, se, per la sua produzione, è stato utilizzato materiale di riproduzione o moltiplicazione senza il consenso del titolare della protezione della varietà e questi non aveva un'adeguata opportunità per far valere il suo diritto riguardo a tale utilizzazione.

Art. 6 Eccezioni

Il consenso del titolare della protezione della varietà non è necessario per operazioni di cui all'articolo 5:

- a. in ambito privato a scopi non commerciali;
- b. a fini sperimentali;
- c. allo scopo di creare nuove varietà mediante una varietà protetta, nonché per operazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 riguardanti queste varietà, tranne nel caso in cui si tratti di varietà di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere a–c.

Art. 7 Privilegio degli agricoltori

¹ Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare della protezione della varietà o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà agricola protetta possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale.

² Il Consiglio federale stabilisce le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a tale proposito considera in particolare la loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

Art. 8 Nullità di intese

Le intese contrattuali che limitano o sopprimono le eccezioni alla protezione delle varietà previste negli articoli 6 e 7 sono nulle.

Art. 8a Esaurimento della protezione delle varietà

¹ La protezione delle varietà di cui all'articolo 5 è esaurita quando il materiale è venduto o distribuito in altro modo dal titolare della protezione della varietà o con il suo consenso.

² La protezione delle varietà non è esaurita se:

- a. si procede a una nuova riproduzione o moltiplicazione della relativa varietà senza che, al momento della consegna, il materiale fosse destinato a tale scopo;
- b. vi è stata un'esportazione di materiale della varietà in un Paese che non protegge le varietà della relativa specie e il materiale esportato non è destinato al consumo finale.

Titolo prima dell'art. 8b

Sezione II: Varietà suscettibili di protezione

Art. 8b

¹ La protezione è concessa a tutte le varietà nuove, distinguibili, omogenee e stabili.

² La varietà è nuova se non è stato venduto o consegnato in altro modo dal costituente o con il suo consenso, a fini di utilizzazione della varietà, alcun materiale di riproduzione o moltiplicazione o prodotto del raccolto della varietà in Svizzera per più di un anno e all'estero per più di quattro anni prima del deposito della domanda di protezione della varietà. Per gli alberi e le viti venduti o consegnati in altro modo all'estero il termine è di sei anni.

³ La varietà è distinguibile se si contraddistingue chiaramente da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è generalmente nota al momento in cui è depositata la domanda di protezione.

⁴ La varietà è omogenea se, a prescindere da differenze prevedibili legate alle particolarità della sua riproduzione o moltiplicazione, è sufficientemente uniforme nelle sue caratteristiche essenziali.

⁵ La varietà è stabile se le sue caratteristiche essenziali rimangono inalterate dopo diverse riproduzioni o moltiplicazioni successive o, nel caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 9 cpv. 1

¹ Il diritto alla protezione di una varietà spetta al costituente o al suo avente causa. L'articolo 332 del Codice delle obbligazioni⁶ è applicabile per analogia.

Art. 11 Diritto di priorità

¹ Chiunque deposita una varietà entro dodici mesi a decorrere dal momento in cui egli stesso o il suo dante causa ha depositato regolarmente la prima domanda all'estero fruisce di un diritto di priorità per il primo deposito. In tal caso non sono opponibili al secondo deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

⁶ RS 220

² Il diritto di priorità dev'essere rivendicato al momento del deposito della varietà. L'Ufficio può esigere i documenti che comprovano il deposito della prima domanda.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione IV: Denominazione della varietà e marchi

Art. 12 Denominazione della varietà

¹ La varietà dev'essere provvista di una denominazione.

² La denominazione della varietà non può:

- a. essere fuorviante o confondibile con un'altra denominazione depositata o iscritta in uno Stato o in un'organizzazione interstatale che fa parte dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, per una varietà della stessa specie o di una specie botanica affine;
- b. violare l'ordine pubblico, i buoni costumi, il diritto federale o i trattati internazionali;
- c. consistere unicamente in cifre, tranne nel caso in cui la denominazione mediante cifre sia una prassi consolidata per le varietà.

³ Se la stessa varietà è già stata depositata o iscritta in uno Stato o un'organizzazione interstatale di cui al capoverso 2 lettera a, la denominazione della varietà ivi utilizzata va ripresa, sempre che non risulti inadeguata per motivi linguistici o per altri motivi.

Art. 13 Utilizzazione della denominazione della varietà

¹ Chi offre o commercializza professionalmente materiale di riproduzione o moltiplicazione deve utilizzare la denominazione della varietà anche qualora la durata della protezione sia scaduta.

² Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 13a Modifica della denominazione della varietà

Una volta rilasciata la protezione della varietà, l'Ufficio può modificare la denominazione della varietà soltanto:

- a. sulla base di una sentenza passata in giudicato;
- b. se un terzo rende verosimile un diritto contrario e il titolare della protezione acconsente alla modifica.

Art. 13b Marchio

Una varietà protetta può essere messa in commercio anche con un marchio o un'altra denominazione commerciale che si distingue nettamente dalla denominazione della varietà. A questo riguardo, la denominazione della varietà dev'essere chiaramente riconoscibile.

Art. 14 Scadenza della durata di protezione

La protezione della varietà termina alla fine del 25° anno civile successivo al suo rilascio, ma per varietà di viti e specie arboree alla fine del 30°.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il titolo di protezione della varietà si estingue se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta all'Ufficio.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹ Su istanza, il giudice dichiara nullo il titolo di protezione se è accertato che:

- a. al momento del rilascio della protezione, la varietà non era nuova o non era distinguibile;
- b. al momento del rilascio della protezione, la varietà non era omogenea o non era stabile e il rilascio della protezione era avvenuto essenzialmente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dei documenti presentati;
- c. la protezione della varietà era stata rilasciata a un non avente diritto e questi non l'ha trasferita all'avente diritto.

³ *Abrogato*

Art. 17 cpv. 1

¹ Il titolo di protezione della varietà è revocato dall'Ufficio se:

- a. il titolare non presenta, entro il termine prescritto dall'Ufficio e dopo intimazione, il materiale di riproduzione o moltiplicazione, i documenti e le informazioni necessari al controllo;
- b. il titolare non paga l'emolumento annuo nemmeno dopo l'avvenuta intimazione;
- c. si constata che la varietà non è più omogenea o non è più stabile.

Art. 21, rubrica

Concessione contrattuale di licenze

Art. 22 Licenza d'interesse pubblico

Se richiesto dall'interesse pubblico, la persona la cui domanda di licenza è stata respinta senza sufficienti motivi dal titolare della protezione della varietà può rivolgersi al giudice per ottenere una licenza non esclusiva e non trasferibile.

Art. 22a Licenza per brevetto dipendente

¹ Se il brevetto relativo a un'invenzione che concerne materiale biologico non può essere utilizzato senza violare un diritto di protezione della varietà rilasciato precedentemente, il titolare del brevetto ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'utilizzazione del suo brevetto, sempre che l'invenzione rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto alla varietà vegetale protetta.

² In compenso, il titolare della protezione della varietà può esigere che il titolare del brevetto gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di brevetto.

Art. 22b Procedura giudiziaria

¹ Le licenze secondo gli articoli 22 e 22a sono rilasciate se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale ad adeguate condizioni di mercato entro un adeguato termine sono rimasti infruttuosi. Simili sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

² Portata e durata delle licenze sono limitate allo scopo per il quale le licenze sono state concesse.

³ Le licenze possono essere trasferite solo con la parte dell'azienda a cui si riferisce la loro utilizzazione. Ciò vale anche per le sottolicenze.

⁴ Le licenze sono rilasciate prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno.

⁵ A richiesta, il giudice revoca la licenza all'avente diritto se le circostanze che hanno portato al suo rilascio non sono più date e non vi è da prevedere che si verifichino nuovamente. È fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi dell'avente diritto.

⁶ Il titolare della protezione della varietà ha diritto a un adeguato compenso. Nel calcolo sono considerate le circostanze del singolo caso e il valore economico della licenza.

⁷ Il giudice decide circa il rilascio e la revoca della licenza, la sua portata e durata nonché il compenso da versare.

⁸ Se l'azione appare giustificata, il giudice può, dopo aver sentito il convenuto, concedere la licenza con riserva della decisione definitiva, se l'attore lo richiede e fornisce al convenuto un'adeguata garanzia.

Art. 23 Ufficio della protezione delle varietà

Salvo che la presente legge non disponga altrimenti, l'Ufficio è competente per il rilascio del titolo di protezione e per tutte le questioni connesse.

Art. 24 Servizio incaricato dell'esame

¹ L'Ufficio affida a una stazione federale di ricerche agrarie o a un altro servizio appropriato il compito di esaminare se la varietà è distinguibile, omogenea e stabile.

² L'Ufficio può riconoscere i risultati di esami condotti da servizi esteri, sempre che i loro metodi d'esame siano conformi alle esigenze della presente legge e alle disposizioni che ne derivano.

Titolo prima dell'art. 26

Sezione II: Deposito della domanda, esame della varietà e rilascio della protezione della varietà

Art. 29 cpv. 2

² Le obiezioni possono fondarsi soltanto sull'allegazione che la varietà depositata non è suscettibile di protezione secondo l'articolo 8b o che la denominazione non è ammissibile secondo l'articolo 12.

Art. 30 Esame della varietà

¹ Entro il termine prescritto, il depositante trasmette al servizio incaricato dell'esame il materiale di riproduzione o moltiplicazione indispensabile e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo a verificarle. Il depositante che rivendica la priorità del deposito secondo l'articolo 11 deve fornire il materiale di riproduzione o moltiplicazione entro due anni dalla scadenza del termine di priorità.

² Il servizio incaricato dell'esame raccoglie i risultati in un rapporto d'esame. Se la varietà è suscettibile di protezione, ne descrive le caratteristiche in una descrizione ufficiale della varietà.

³ Se il servizio incaricato dell'esame sottopone la varietà a prove di coltura, il depositante ha diritto di seguire le prove sul posto e di esprimersi sui risultati dell'esame.

Art. 31a Titolo estero di protezione delle varietà

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di protezione delle varietà rilasciati da Stati con esigenze comparabili.

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo III: Protezione di diritto civile

Art. 37, rubrica e cpv. 2

Azione per cessazione dell'atto e per soppressione dello stato di fatto

² *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 43

Abrogato

Art. 43 Misure cautelari

¹ Chi rende verosimile di essere stato leso nel suo diritto relativo a una varietà o a una denominazione della varietà o di temere un simile pregiudizio e che da una tale lesione potrebbe derivargli un danno non facilmente riparabile, può chiedere l'adozione di misure cautelari.

² Egli può esigere in particolare che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la provenienza del materiale designato mediante una denominazione di una varietà protetta in Svizzera, per salvaguardare lo stato di fatto o per permettere l'esercizio provvisorio di diritti concernenti la cessazione dell'atto o la soppressione dello stato di fatto.

³ L'adozione di misure cautelari compete:

- a. al giudice del luogo in cui è pendente l'azione;
- b. nel caso in cui non sia pendente un'azione, al giudice competente secondo la legge federale del 24 marzo 2000⁷ sul foro in materia civile.

⁴ Per il resto si applicano per analogia gli articoli 28c–28f del Codice civile⁸.

Art. 44–46

Abrogati

Art. 48 n. 1

1. Chiunque, senza averne diritto, commette atti di cui all'articolo 5 capoverso 1 con materiale di riproduzione o moltiplicazione o prodotto del raccolto di una varietà protetta o di una varietà secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettere a–c o usa reiteratamente questo materiale per produrre materiale di riproduzione o moltiplicazione di una nuova varietà,

⁷ RS 272

⁸ RS 210

è punito, se ha agito intenzionalmente e a querela di chi è stato leso nei suoi diritti, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 53 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007

¹ In deroga all'articolo 8*b* capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, sono considerate nuove anche le varietà il cui materiale di moltiplicazione o riproduzione o prodotto del raccolto è stato venduto o consegnato in altro modo in Svizzera, con il consenso del costitutore a scopo di utilizzazione della varietà, da meno di un anno prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

² L'articolo 5 capoverso 2 lettera a non è applicabile a varietà essenzialmente derivate che erano già note prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007.

Art. 55

Abrogato

2. Legge del 25 giugno 1954⁹ sui brevetti d'invenzione

Art. 35a

Abis. Privilegio degli agricoltori
I. Principio

¹ Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetale immesso in commercio possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale.

² Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione animale immesso in commercio o animali immessi in commercio possono moltiplicare nella propria azienda gli animali ivi riprodotti mediante l'utilizzazione di questo materiale o di questi animali.

³ Gli agricoltori necessitano del consenso del titolare del brevetto se intendono consegnare a terzi a scopo di riproduzione o moltiplicazione il prodotto del raccolto o l'animale riprodotto o il materiale di moltiplicazione animale ottenuto.

⁴ Accordi contrattuali che limitano o sopprimono il privilegio degli agricoltori nell'ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono nulli.

⁹ RS 232.14

Art. 35b

II. Portata e
indennità

Il Consiglio federale determina le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a questo riguardo tiene conto in particolare della loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

Art. 36, titolo marginale

B. Diritti di
protezione
dipendenti
I. Invenzioni
dipendenti

Art. 36a

II. Diritto subordinato di protezione della varietà

¹ Se un diritto di protezione della varietà non può essere fatto valere o utilizzato senza violare un brevetto rilasciato precedentemente, il costituente della varietà vegetale o il titolare della protezione della varietà ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà, sempre che la varietà vegetale rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto all'invenzione protetta dal brevetto. Se si tratta di varietà per l'agricoltura e l'alimentazione, occorre ispirarsi ai criteri dell'ordinanza sulle sementi¹⁰.

² Il titolare del brevetto può subordinare il rilascio della licenza alla condizione che il titolare della protezione della varietà gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali menzionate nell'articolo 2.

¹⁰ O. del 7 dic. 1998 sulle sementi (RS **916.151**)

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.¹¹

² Conformemente al articolo 3 capoverso 2, la modifica delle leggi federali entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹¹ FF 2007 6553