

LA BREVETTABILITÀ DI NUOVI PRODOTTI VEGETALI OTTENUTI CON METODI ESSENZIALMENTE BIOLOGICI

P. Rampinelli, C. Germinario*, F. Bigucci, G.M. Rossi, S. Bertoli, G. D'orazio, L. Leo, M. Cini

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, FaBIT, Università di Bologna - *Società Italiana Brevetti

Le rules 27 e 28 EPC
**modificate nel 2017 dal CdA
(EPO)**, prevedono
specificatamente che **"non
saranno concessi
brevetti europei per piante o
animali ottenuti tramite
procedimenti essenzialmente
biologici"**



**Syngenta ha presentato
ricorso: caso T 1063/18**

Il **5 dicembre 2018** il Board of
Appeal, **Tribunale indipendente
dall'EPO e dal suo CdA**, ha stabilito
che le **rules 27 e 28** come
modificate nel 2017 **sono nulle**,
perché in conflitto con l'**art. 53 (b)
EPC**. La corretta interpretazione di
questo articolo, è stata fornita
dall'**Enlarged Board of Appeal (EBA)**
nei casi **G2/12 e G2/13 (Tomatoes
II & Broccoli II-2015)**.



Questo significa che nuovi
prodotti vegetali - **ad
esclusione delle varietà
vegetali** - possono essere
brevettati SEPPURE ottenuti
con metodi **"essenzialmente
biologici"**.



La decisione T1063/18 - benché abbia **"fatto ordine"** ha
generato perplessità tra i rappresentanti della società civile e
la comunità degli utilizzatori.

Il Presidente dell'European Patent Office

il **5 aprile 2019** ha **rinvio il caso**
all'**Enlarged Board of Appeal (EBA)**
per avere una **OPINIONE** - secondo quanto disposto
all'**art. 22 (1) (b)** della Convenzione sul Brevetto
Europeo -

Non si esclude che tale **rinvio** sia
considerato inammissibile dall'EBA
poiché sul punto si era già espresso
nelle **decisioni G2/12 (Broccoli II) &
G2/13 (Tomatoes II)**

L' **European Patent Convention** è una
Convenzione internazionale, la modifica
alle sue regole può avvenire solo nel
corso di Conferenze Diplomatiche.



**New pepper plants and fruits with improved
nutritional value**, è il titolo della domanda di
brevetto europeo **EP2753168**, depositata da
Syngenta Participations AG, **respinta** dalla Divisione
d'esame dell'European Patent Office (EPO) in vista
delle **modifiche alle rules 27 e 28** dell' European
Patent Convention (EPC)



**essenzialmente
biologico?**

DEFINIZIONI DI PROCEDIMENTO ESSENZIALMENTE BIOLOGICO

1- Art. 2 Dir. 98/44/CE
Un procedimento di produzione di vegetali o di
animali è **essenzialmente biologico**
quando consiste **integralmente** in fenomeni
naturali quali l'incrocio o la selezione.

**2- Enlarged Board of Appeal (EBA) G2/07 &
G1/08:**

Un procedimento **essenzialmente
biologico** è tale anche se contiene o consiste
- in una o più fasi del procedimento - in passi di
natura tecnica, purché questi abbiano come
unico scopo oggettivo quello di rendere possibile
e/o di assistere lo svolgersi dell'incrocio e/o della
selezione dei quali il procedimento
essenzialmente biologico si compone.

TIMELINE	CONTESTO	BREVETTABILITÀ
G1/98 Plant varieties 1999	Brevettabilità di varietà vegetali	NO
G2/07-G1/08 Broccoli I & Tomatoes I 2010	Brevettabilità di metodi essenzialmente biologici per la produzione di piante	NO
G2/12-G2/13 Broccoli II & Tomatoes II 2015	Brevettabilità di nuovi prodotti vegetali ottenuti con metodi essenzialmente biologici	SI product by process claims
Modifica delle rules 27 e 28 da parte del CdA EPO 1 luglio 2017	Esclusione dalla brevettabilità non solo dei procedimenti essenzialmente biologici ma anche dei prodotti ottenuti tramite questi procedimenti	NO
Decisione T1063/18 5 dicembre 2018	Le modifiche del CdA EPO alle rules 27 e 28 EPC	SI brevettabilità di nuovi prodotti vegetali ottenuti con metodi essenzialmente biologici
EP 2753168.	non hanno effetto legale	
5 aprile 2019 rinvio del caso all'Enlarged Board of Appeal	Rinvio considerato inammissibile	?