



## MODELLO PER RIASSUNTI DEI POSTER

TITOLO  
(maiuscolo)

### LA BREVETTABILITA' 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

***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 Commissione esaminatrice dell'European Patent Office (EPO) in vista delle modifiche alle rules 27 e 28 dell' European Patent Convention (EPC). Syngenta ha presentato ricorso (caso **T 1063/18**<sup>(1)</sup>). Il 5 dicembre 2018 il Board of Appeal che è un Tribunale indipendente dall'EPO e dal suo CdA, ha stabilito che le rules 27 e 28 come modificate nel 2017<sup>(2)</sup> dal CdA stesso e che prevedono specificatamente che *"non saranno concessi brevetti europei per piante o animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici"* - sono nulle - perché in conflitto con l'art. 53 (b) EPC e che 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 - Patentability of products of essentially biological breeding process*). **Questo significa che nuovi prodotti vegetali (ad esclusione delle varietà vegetali) possono essere brevettati benchè ottenuti mediante metodi "essenzialmente biologici"**.

Come avviene la modifica alle rules 27 e 28 EPC che entra in vigore l'1.7. 2017 ?

L'8 novembre 2016 la Commissione Europea pubblica una *Comunicazione*<sup>(3)</sup> relativa a determinati articoli della Direttiva 98/44/CE sostenendo - che l'intenzione del legislatore di allora era che la Direttiva prevedesse l'esclusione dalla brevettabilità non solo dei procedimenti *essenzialmente biologici* ma anche dei *prodotti ottenuti tramite questi procedimenti* - benchè la Direttiva - in realtà non contenga questo divieto. Nel dicembre 2016 l'EPO, sulla base della citata Comunicazione della Commissione, seppur non vincolante, sospende tutte le procedure d'esame e di opposizione nei casi in cui l'oggetto della domanda di brevetto comprenda nuovi prodotti ottenuti tramite procedimenti *essenzialmente biologici*. Alla fine di giugno 2017 il CdA dell'EPO, modifica la rule 28, e per riferimento la 27, secondo l'interpretazione data dalla Commissione Europea. E' importante notare che la proposta di modifica della rule 28 era in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 53 CBE e pertanto rappresentava un tentativo di emendamento di detto articolo attraverso nuova interpretazione. Ma non rientra nelle competenze del CdA dell'EPO la modifica di articoli della Convenzione Europea. La **decisione T 1063/18** del Board of Appeal ha evidenziato e censurato questa contraddizione e pertanto stabilito che la rule 28 - come modificata nel 2017- **non aveva effetto legale**. Tale decisione (benchè abbia *"fatto ordine"*) ha generato perplessità tra i rappresentanti della società civile e la comunità degli utilizzatori. Il Presidente dell'EPO il **5 aprile 2019** rinvia il caso all'Enlarged Board of Appeal<sup>(4)</sup> per avere un'opinione definitiva sulla brevettabilità dei nuovi prodotti vegetali ottenuti mediante procedimenti *essenzialmente biologici*. Ma non è escluso che il rinvio sia considerato inammissibile dall'EBA poiché sul punto la stessa EBA si è già espressa nelle decisioni G 2/13 (Broccoli II) e G2/12 (Tomatoes II). Occorre infine ricordare che la European Patent Convention è una Convenzione internazionale, la modifica ai suoi articoli può avvenire solo nel corso di Conferenze Diplomatiche.

#### **Bibliografia**

<sup>(1)</sup> [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/\\$File/T\\_1063-18\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf)

<sup>(2)</sup> Rule 28 EPC - Exceptions to patentability - (2) Under **Article 53(b)**, **European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process**. Amended by decision of the Administrative Council CA/D 6/17 of 29.06.2017 (OJ EPO 2017, A56), entered into force on **01.07.2017**.

<sup>(3)</sup> *Comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (2016/C411/03)*.

<sup>(4)</sup> <https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190405.html>

**IMPORTANTE: inviare il testo in formato (word o pdf) editabile e NON in formato immagine.**

Persona di riferimento da contattare per ulteriori informazioni:

Nome e Cognome: Patrizia Rampinelli

E-mail: [patrizia.rampinelli@unibo.it](mailto:patrizia.rampinelli@unibo.it)