



Il seme del dubbio

di **Elena Rossetti**

La creazione e lo **sviluppo di nuove varietà vegetali agricole** rispondono alla richiesta di disporre di coltivazioni maggiormente resistenti alle variazioni climatiche e ai parassiti oppure con caratteristiche nutrizionali o organolettiche migliori. Lo sviluppo di nuove varietà vegetali ornamentali costituisce un **asset fondamentale per l'economia** di diversi distretti economici.

Il tradizionale sviluppo di una nuova varietà vegetale passa attraverso un lungo e laborioso processo di incrocio e selezione, che richiede investimenti economici anche molto rilevanti, al termine del quale i prodotti ottenuti sono facilmente riproducibili.

La possibilità di garantire un ritorno sugli investimenti, e di promuovere quindi la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo, dipendono fortemente dalla possibilità di disporre di adeguati **strumenti di tutela della proprietà industriale**. Tali strumenti dovrebbero **consentire ai titolari delle privative di impedire la riproduzione non autorizzata delle nuove varietà**, ed agli agricoltori di verificare se una varietà è soggetta o meno a diritti di esclusiva.

Le varietà vegetali, ed i processi essenzialmente biologici per ottenere tali nuove varietà, quali i processi di incrocio e selezione, sono esclusi dalla brevettazione sia dalla norma nazionale, sia dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. Le nuove varietà vegetali sono tuttavia tutelabili sin dall'inizio degli anni '60 attraverso un diritto di proprietà intellettuale *sui generis*, la Protezione delle Varietà Vegetali (PVP – *Plant Variety Protection*), sviluppata nell'ambito della **Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali** ([/documentazione/normativa-internazionale/872-convenzione-per-la-protezione-](#)

delle-novita-vegetali-2-dicembre-1961-parigi.html) (Convenzione UPOV). È dunque evidente che i due sistemi normativi, **il brevetto da una parte e la PVP dall'altra, sono stati concepiti come sistemi tra loro complementari**: ciò che da un lato è fatto divieto di brevettare, dall'altro può essere tutelato con un titolo di privativa ad hoc.

I due sistemi normativi differiscono tra loro in modo significativo, non soltanto per la durata della tutela (20 anni dal deposito della domanda per un brevetto, 20 anni dalla concessione della privativa sulle varietà vegetali, che possono arrivare sino a 30 per alcuni tipi di piante), ma soprattutto per l'esistenza nella privativa sulle varietà vegetali di importanti limitazioni all'ambito di esclusiva conferito al titolare: l'*esenzione del coltivatore (breeder's exception)* e il *privilegio dell'agricoltore (farmer's privilege)*. La prima esenzione permette la coltivazione di una varietà tutelata al fine di produrre e commercializzare una nuova varietà. Il privilegio dell'agricoltore, introdotto solamente nel 1991 a seguito di una revisione della Convenzione UPOV, affonda le radici nella pratica degli agricoltori di utilizzare parte del proprio raccolto per la successiva semina. Tali limitazioni all'ambito di esclusiva non sono presenti nel sistema brevettuale.

Lo sviluppo delle biotecnologie e l'accesso alle tecniche di ingegneria genetica per modificare il patrimonio genetico delle piante hanno reso i contorni dei due corpi normativi più sfumati, facendo venire meno la loro complementarietà e creando un **marginale di incertezza rispetto ai diritti di esclusiva** di cui può essere oggetto una nuova varietà vegetale.

L'esclusione dalla brevettazione riguarda, infatti, le varietà vegetali in quanto tali, anche se ottenute con tecniche di ingegneria genetica. È ammessa invece la tutela brevettuale di piante, tipicamente ottenute con processi di bioingegneria, la cui fattibilità non è limitata a una singola varietà vegetale (ad esempio una specie geneticamente modificata), così come è ammessa la brevettabilità di un materiale biologico isolato da una pianta (ad esempio il gene responsabile della resistenza a pesticidi), purché con mezzi tecnici.

È pertanto possibile che una nuova varietà vegetale, quand'anche non brevettabile e di per sé tutelabile soltanto attraverso una privativa per varietà vegetali, ricada nell'ambito di tutela di un brevetto per invenzione. Facciamo un esempio: un agricoltore ha ottenuto una nuova varietà di fragola. L'agricoltore potrà tutelare la sua nuova varietà attraverso un titolo di protezione delle varietà vegetali. Se la nuova varietà di fragola ha una particolare resistenza alla carenza di acqua, la sequenza genica responsabile della resistenza potrà essere oggetto di un brevetto per invenzione. Se l'agricoltore è anche il titolare del brevetto sulla sequenza genica nessun problema. Ma supponiamo che il brevetto sulla sequenza genica responsabile della resistenza sia di proprietà di un terzo. Poiché i brevetti per invenzione non prevedono esenzioni o

privilegi, l'agricoltore che volesse coltivare la nuova varietà di fragole dovrebbe ottenere una licenza dal titolare del brevetto ogni volta che intende usare, ovvero coltivare, le fragole che incorporano la sequenza genica brevettata. Tuttavia, il titolare del brevetto potrebbe liberamente coltivare la varietà di fragole per creare ulteriori nuove varietà.

Il problema della sovrapposizione delle tutele è particolarmente complesso, non essendo sempre immediatamente evidente quali varietà vegetali ricadono nell'ambito di tutela di un brevetto. Per aumentare la trasparenza, l'**ESA (European Seed Association)** ha implementato il database **PINTO** (<https://www.euroseeds.eu/pinto-patent-information-and-transparency-on-line/>) in cui, su base volontaria, i detentori di brevetti il cui ambito di tutela può ricomprendere delle varietà vegetali inseriscono le informazioni necessarie per correlare le varietà vegetali ai brevetti entro i quali esse ricadono.

È evidente che la differenza nell'ambito di tutela offerto dalle due private può creare turbative di mercato, ad esempio se devono essere affrontate situazioni di crisi climatica. Immaginiamo il caso di un periodo particolarmente siccitoso, in cui l'utilizzo di piante geneticamente modificate rappresenti l'unica alternativa per mantenere il livello della produzione agricola sufficiente a soddisfare i fabbisogni della popolazione. I piccoli agricoltori potrebbero non riuscire a sostenere i costi di licenza.

Per questo motivo e per colmare il divario nei due sistemi di tutela, **in alcuni paesi tra cui Germania, Francia e Olanda, il legislatore ha già introdotto la breeder's exception nel sistema brevettuale.** Quando (se?) entrerà in vigore il Brevetto Unitario, tale limitazione diventerà una realtà in tutta Europa e per tutti i Brevetti Unitari in virtù dell'Art.27(c) dell'Accordo, il quale prevede che: *"I diritti conferiti da un brevetto non si estendono [...] all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali"*. Il privilegio dell'agricoltore resta invece una prerogativa della privata per varietà vegetali.

Dott.ssa Elena Rossetti

Bugnion S.p.a.