

L'IMPORTANZA DELL'INNOVAZIONE VARIETALE PER UN'AGRICOLTURA COMPETITIVA: LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME GARANZIA DI INVESTIMENTO

Rimini – Macfrut 21 aprile 2026

*La protezione brevettuale delle innovazioni vegetali: limiti, eccezioni,
sfruttamento e coesistenza con la protezione delle varietà vegetali*

Federico Caruso – Avvocato, *partner* SIB LEX

Il brevetto

Protegge, per un periodo di tempo (massimo) di **venti anni**, un'**invenzione** che rappresenta una soluzione **nuova** e **inventiva** a un problema tecnico.

Nuova: non descritta nello stato della tecnica (**novità assoluta**)

Inventiva: che non risulta in maniera evidente e ovvia da una combinazione di insegnamenti presenti nello stato della tecnica per una persona esperta del settore

Il brevetto protegge **prodotti** e/o **procedimenti/metodi** e/o **usi**.

Cosa è brevettabile in ambito agro-biotecnologico

- un **materiale biologico**, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale, che risolva un problema tecnico (ad es. il gene, la sequenza, la pianta)
- un **procedimento tecnico** attraverso il quale è prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale
- qualsiasi **nuovo uso** di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico
- **piante modificate mediante procedimenti tecnici** (esclusi procedimenti di breeding convenzionale*), caratterizzate dall'**espressione di un determinato gene** e non dal loro intero genoma (*essenzialmente biologici)

Cosa è NON brevettabile in ambito biotecnologico

- Procedimenti essenzialmente biologici (ad esempio procedimenti di incrocio «convenzionale»);
- Piante ottenute attraverso procedimenti **essenzialmente biologici** (*Tomato/Broccoli I G2/07 –G1/08; Tomato/Broccoli II G2/12; Pepper G3/19; Watermelon T-2049/23 – art 53 EPC – art. 27/28 IR EPO*)
- **Varietà vegetali** (intese come insieme vegetale del taxon botanico più basso)

Ai brevetti non si applica la *breeder exemption*

Ciò non significa tutela illimitata

Infatti, il titolare del brevetto non può opporsi all'uso dell'invenzione brevettata per:

- atti compiuti in ambito privato e non commerciale
- atti compiuti a titolo sperimentale (*research exemption* inteso come ***research on***)
- atti compiuti per sviluppare nuove varietà vegetali

L'eccezione sperimentale per lo sviluppo di nuove varietà vegetali non si estende fino a consentire atti commerciali sulla nuova varietà (Tribunale di Genova 30 aprile 2025)

Differenze fra NV e brevetto

	Brevetto	Nuova varietà vegetale (NV)
Oggetto tutelato	Gene, tratto o materiale biologico (cellule, semi, piante) che presenta una funzione inventiva	Varietà vegetale definita da caratteristiche DUS (Distinta, Uniforme, Stabile)
Ambito di protezione	Si estende a tutte le piante che contengono e esprimono il gene o la funzione brevettata	Si limita alla varietà registrata e, in certi casi, alle varietà essenzialmente derivate (EDV)
Progenie	Tutta la progenie che mantiene la funzione genetica è coperta (protezione automatica)	Solo la progenie che costituisce una EDV è coperta (protezione limitata)
Criterio di protezione	Tecnico e funzionale (funzione del gene o tratto inventivo)	Identitario e fenotipico (caratteristiche della varietà)
Libertà del breeder	Limitata: serve licenza per usare materiale brevettato	Ampia: è ammesso l'uso per creare nuove varietà
Effetto pratico	Controllo forte e continuativo su piante, semi e progenie che contengono il gene	Tutela ristretta alla varietà specifica; non copre automaticamente le progenie

La gestione dei brevetti

- Eccezioni
- Licenze volontarie
- Licenze gratuite per le attività sperimentali (soprattutto per i brevetti su tecnologie/procedimenti)
- Piattaforme di *licensing* (*licensing clearinghouse*)
- Licenze *FRAND* (eque, ragionevoli e non discriminatorie)
- Licenze obbligatorie (**progresso tecnico significativo di notevole interesse economico**)
- Database per individuare varietà protette da PVR e brevetti

ACLP AGRICULTURAL
CROP
LICENSING
PLATFORM




Deroghe speciali – *farmers' privilege* – *farm saved seeds*

L'agricoltore può utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda a fronte del pagamento di un'**equa remunerazione** del titolare, sensibilmente inferiore all'importo previsto per i canoni di licenza per la stessa varietà nella stessa zona

Deroghe speciali – *farmers' privilege*

- Si riferisce solo a determinate specie (limitatamente a) Piante da foraggio; b) Cereali; c) Patate; d) Piante da olio e da fibra)
- I **piccoli agricoltori** non sono tenuti a corrispondere nessun equo indennizzo al titolare della privativa/del brevetto
- Anche per l'uso di piante brevettate si applicano i criteri previsti dal Regolamento sulle private varietali

La proposta di regolamento sulle piante e sui prodotti NGT

Forecasts  Forecasts

Date	Subject
18/05/2026	Indicative plenary sitting date, 2nd reading

Il Regolamento entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE e diverrà applicabile dopo 24 mesi dall'entrata in vigore

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE PIANTE E SUI PRODOTTI NGT APRE UN NUOVO SCENARIO?

Gli strumenti legali di gestione della proprietà intellettuale sono sufficienti in un nuovo scenario commerciale che porta alla liberalizzazione delle piante NGT1, spesso correlate a portafogli brevettuali relativi alle nuove tecniche genomiche?

I BREVETTI AGRITECH NON SONO UNA NOVITA'

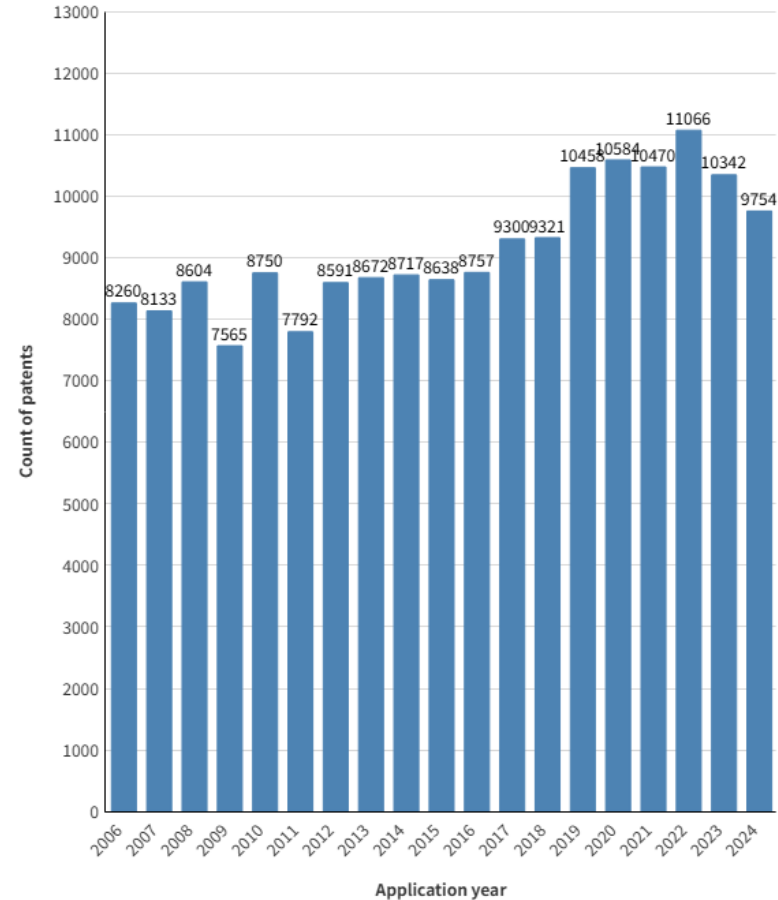
288219 Patents
13% owned by top 10 players

139295 patented inventions
15% owned by top 10 players

Litigated **543** Licensed **1535**
 Opposed **2235** SEPs **13**
Key patents

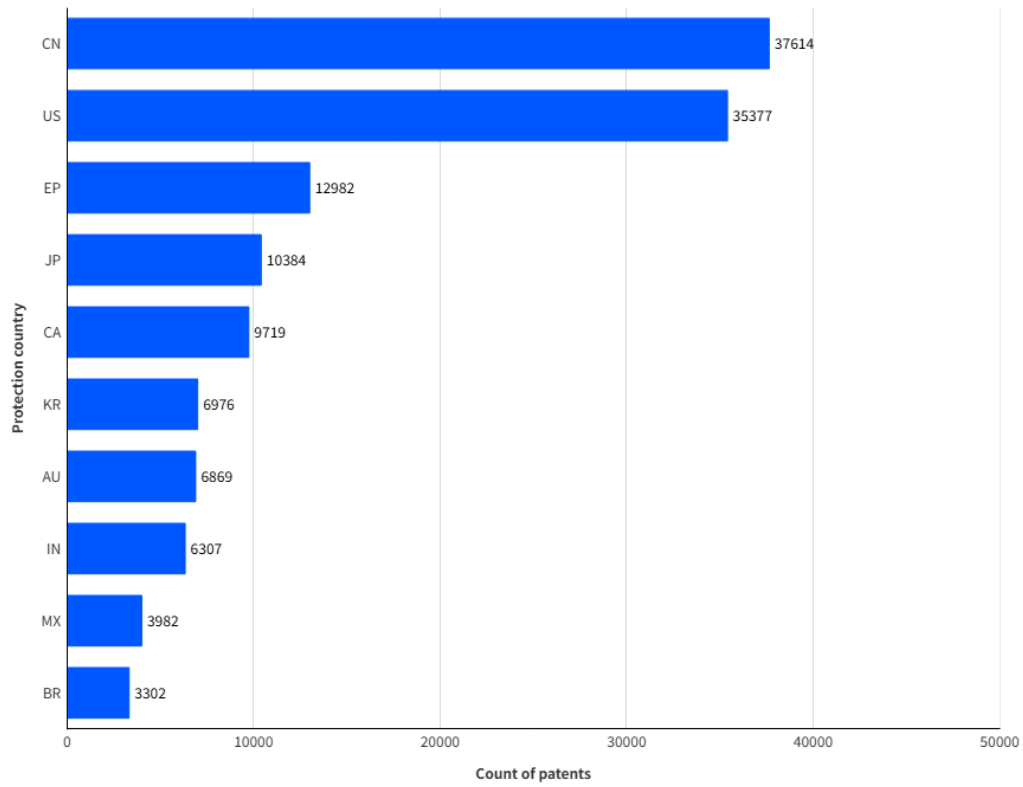
Litigated **701** Licensed **1133**
 Opposed **3745** SEPs **20**
Key inventions

Patents by Application year



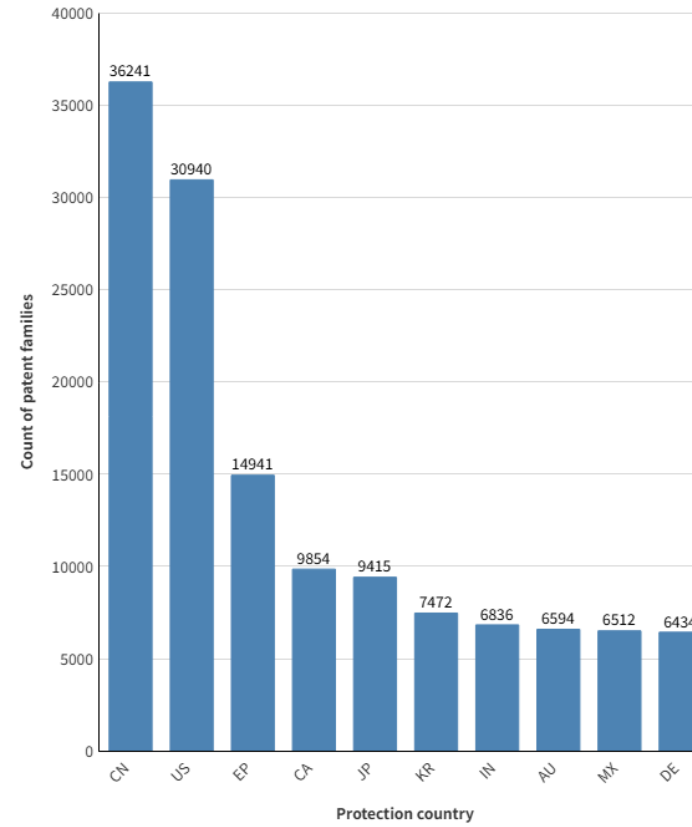
© Questel 2026

Patents by Protection country



© Questel 2026

Patent families by Protection country



© Questel 2026

La proposta di regolamento prevede strumenti e misure volte a neutralizzare eventuali squilibri e condotte potenzialmente abusive

La proposta di regolamento sulle piante e sui prodotti NGT

- **Trasparenza** (*patent declaration, database* contenente le informazioni sui brevetti sulle NGT1)
- **Riservatezza** (regime di confidenzialità del fascicolo sulle NGT volto a preservare eventuali informazioni confidenziali – *trade secrets*)
- **Regole relative alle licenze** (licenze *fair and reasonable*, piattaforme di *licensing*)
- **Linee guida, organi e strumenti di monitoraggio**

La «*patent declaration*» (artt. 6 e 7)

Il richiedente deve fornire informazioni, per quanto a sua conoscenza, su **brevetti** o **domande di brevetto pubblicate** che includano una o più rivendicazioni relative al **materiale biologico** della pianta **NGT**, oppure **dichiarare l'assenza** di tali brevetti o domande di brevetto pubblicate

Concessione di licenze – *Willingness to license* (artt. 6 e 7)

Il richiedente può presentare una dichiarazione con la quale dare atto:

- della sua disponibilità a concedere in licenza i brevetti “sulla” pianta NGT1 a condizioni **EQUE E RAGIONEVOLI** in tutti gli Stati membri in cui il titolare del brevetto è autorizzato a concedere
- della disponibilità da parte del titolare del brevetto (se diverso dal richiedente) a concedere in licenza i brevetti “sulla” pianta NGT1 a condizioni **EQUE E RAGIONEVOLI** in tutti gli Stati membri in cui il titolare del brevetto è autorizzato a concedere
- di essere o voler diventare membri di piattaforme di *licensing*

Accesso alle informazioni sulle NGT1 – art.9

Il *database* deve contenere:

- le informazioni sui brevetti
- le dichiarazioni di “*willingness to licence*”

Confidenzialità

Il richiedente può presentare una richiesta all'autorità competente o all'EFSA affinché le seguenti categorie di informazioni siano trattate come riservate:

- il **processo di fabbricazione o produzione**, compresi il metodo e gli aspetti innovativi dello stesso, ad eccezione delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza
- i **legami commerciali tra un produttore** o un importatore e il richiedente o il titolare dell'autorizzazione, se del caso
- le **informazioni commerciali** che rivelano l'approvvigionamento, le quote di mercato o la strategia aziendale del richiedente
- le **informazioni relative alle sequenze di DNA** e
- **modelli e strategie di coltivazione**

Linee guida e strumenti di monitoraggio

- Linee guida/orientamenti
- Codice di condotta
- Gruppo di esperti

Orientamenti – prima della data di applicazione (art. 29)

Prima della data di applicazione del regolamento, la Commissione pubblica, e successivamente rivede e aggiorna se necessario, **orientamenti** allo scopo di assistere gli operatori, in particolare i selezionatori e gli agricoltori, su questioni relative alla proprietà intellettuale vegetale. Gli orientamenti includono informazioni su:

- a) piattaforme di *licensing*
- b) organizzazioni pubbliche che hanno lo scopo di assistere i selezionatori di piante in questioni relative alla proprietà intellettuale
- c) banche dati che identificano i diritti di proprietà intellettuale applicabili a una determinata pianta
- d) informazioni di base sui diritti di proprietà intellettuale relativi alle piante, comprese le condizioni per ottenere la protezione, i diritti conferiti e le loro limitazioni, nonché le licenze incrociate obbligatorie

Codice di condotta – con l'entrata in vigore del regolamento (art. 29 bis)

La Commissione deve redigere un codice di Condotta, che sarà predisposto insieme agli interessati, **che dovrà contenere impegni da parte dei titolari dei brevetti e delle piattaforme di *licensing* in merito a:**

- a) **informazioni** chiare, complete e accessibili al pubblico **sui brevetti** e sulle domande di brevetto relativi al materiale biologico incorporato nelle varietà vegetali immesse sul mercato nell'UE
- b) **licenze** sui brevetti a condizioni EQUЕ e RAGIONEVOLI,
- c) **risoluzione amichevole delle controversie** in materia di brevetti in caso di coinvolgimento di PMI
- d) **condizioni economicamente vantaggiose** per la partecipazione alle **piattaforme**, al fine di agevolare la partecipazione alle piattaforme da parte di costitutori che sono PMI
- e) **accordi di licenza standard**
- f) **meccanismi equi e imparziali per la risoluzione delle controversie** relative ai canoni di **licenza**

Codice di condotta – con l'entrata in vigore del regolamento



La Commissione provvederà inoltre a:

- monitorare i risultati ottenuti dall'attuazione e dall'applicazione delle norme stabilite nel codice di condotta
- pubblicare una relazione sul codice di condotta ogni 5 anni, anche al fine di valutare l'opportunità di una revisione



Gruppo di esperti – dall'entrata in vigore del regolamento (art. 30 bis)

Il gruppo di esperti assiste la Commissione e scambia informazioni sull'effetto del diritto dei brevetti e delle prassi di attuazione sull'accesso alle risorse genetiche modificate, sulla trasparenza del panorama dei brevetti e sull'innovazione nel settore delle piante NGT.

Il gruppo di esperti assiste in particolare la Commissione in:

- analisi delle pratiche di concessione di licenze di brevetto per la selezione e la commercializzazione di piante NGT protette da brevetto
- procedure di domanda di brevetto in corso relative alle piante NGT e
- *enforcement* dei brevetti nei confronti degli agricoltori e, se disponibili, esempi di casi concreti.

Monitoraggio da parte della Commissione

La Commissione effettua regolarmente una valutazione dell'impatto che la concessione di brevetti su piante, caratteri e tecniche NGT, nonché le relative pratiche di concessione di licenze e di trasparenza, hanno nell'Unione su:

- **l'innovazione nel settore della selezione vegetale**
- **l'accesso dei selezionatori al materiale biologico vegetale**, ai tratti e alle tecniche brevettati, nonché la capacità dei selezionatori di condurre sperimentazioni
- **l'accesso degli agricoltori al materiale riproduttivo delle piante** (prezzo, sementi conservate in azienda e materiali di moltiplicazione)
- **potenziali contenziosi** che coinvolgono agricoltori o selezionatori in situazioni dovute alla presenza accidentale o alla somiglianza, senza uso intenzionale del materiale brevettato
- **la concorrenza nel settore della selezione vegetale**, in particolare dal punto di vista dei piccoli e medi selezionatori, tenendo conto dei potenziali rischi di concentrazione del mercato; e
- **trasparenza e certezza giuridica** in materia di materiale biologico brevettato

Monitoraggio da parte della Commissione



La **valutazione è effettuata un anno dopo** che i prodotti ottenuti mediante nuove tecniche genomiche sono diventati disponibili sul mercato dell'Unione

Nel condurre la valutazione e nel valutare le azioni di follow-up appropriate, la Commissione tiene conto delle conclusioni del gruppo di esperti sui brevetti NGT nonché delle relazioni del settore della selezione vegetale dell'Unione

Se la valutazione rivela ostacoli significativi all'accesso al materiale biologico vegetale brevettato, la Commissione presenta proposte legislative volte a stabilire condizioni o garanzie obbligatorie

In caso contrario, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e ripete la valutazione non prima di 4 anni e non oltre 6 anni dalla pubblicazione della prima valutazione



Conclusioni

- I brevetti – insieme alle privative per nuova varietà vegetale sono presenti e «convivono» da decenni, e sono fondamentali per la protezione e per la valorizzazione degli investimenti dei *breeder*
- Valutare strategie di protezione combinata (brevetto + NV) delle innovazioni non è più solo opportuno, ma diventa necessario
- È fondamentale verificare lo **stato dell'arte** e comprendere se vi siano rischi di violazione di diritti altrui
- **Esistono** strumenti giuridici a disposizione degli operatori del settore (imprese, ricercatori, ecc.) per accedere e utilizzare tecnologie e prodotti coperti da brevetto
- La proposta di regolamento è frutto di un accordo politico e adotta un approccio **cauto** e **dinamico** e non riduce la portata degli strumenti esistenti, anzi chiama a una maggiore responsabilità da parte degli *stakeholder*

Grazie!

Contattaci



Via Giosuè Carducci, 20123 – Milano



Federico.caruso@siblex.com



39 02 8712841



www.siblex.com