

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

## Ufficio Brevetti Europeo: L'Enlarged Board of Appeal sul caso "Pepper" (G3/19)

Il 14 maggio 2020, la Commissione di ricorso allargata (Enlarged Board of Appeal) dell'Ufficio europeo dei brevetti (nel seguito, EPO) ha deciso che le piante, o gli animali, ottenuti attraverso un "*processo essenzialmente biologico*" non sono brevettabili.

Questo è il risultato dell'interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 53(b) della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), che vieta in particolare la brevettabilità di "*varietà vegetali o animali o procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali*", alla luce della regola 28(2) del Regolamento d'esecuzione della CBE, che recita: "*I brevetti europei non possono essere concessi per piante o animali ottenuti esclusivamente mediante un procedimento essenzialmente biologico*".

Il presidente dell'UEB ha rinviato alla Commissione di ricorso allargata, la massima istanza del sistema della CBE, chiedendo il suo parere sull'applicazione della regola 28(2), dopo che, nel caso T1063/18, la Commissione di ricorso aveva deciso di non applicare tale regola, considerata in contrasto con l'art. 53(b) CBE, come interpretato nelle precedenti decisioni della Commissione allargata, G2/12 e G2/13 ("Pomodori II" e "Broccoli II"). Pertanto, secondo la decisione, le piante prodotte con procedimenti essenzialmente biologici sarebbero brevettabili.

Il caso riguarda la domanda di brevetto relativa a una pianta di peperone a forma di frutto a blocchi di colore verde scuro (da cui l'*headword* "Pepper"), respinta dalla divisione d'esame dell'EPO, per contrarietà delle rivendicazioni alla regola 28(2), in quanto esse si riferiscono ad una pianta prodotta con un procedimento essenzialmente biologico. La causa T1063/18 costituisce la procedura di impugnazione, presentata dal soggetto che aveva depositato la domanda di brevetto, conclusosi con il ribaltamento, da parte della Commissione, delle conclusioni della Divisione Esaminatrice, come visto sopra.

La diversa giurisprudenza (rispetto alla Regola 28(2)) sull'interpretazione dell'art. 53 (b) CBE, menzionata dalla Commissione nella causa T1063/18, è rappresentata dalle cause G2/12 e G2/13, decisioni della Commissione allargata che affermano, fondamentalmente, che anche se le rivendicazioni relative ad un processo essenzialmente biologico per la produzione di piante non sono ammissibili ai sensi dell'art. 53 (b) CBE, ciò non preclude la brevettabilità delle rivendicazioni relative ad un prodotto vegetale ottenuto con un procedimento essenzialmente biologico.

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, CBE, i regolamenti di esecuzione sono parte integrante della Convenzione, pertanto sono vincolanti per le commissioni di ricorso dell'EPO (articolo 23, paragrafo 3, CBE) e per i giudici nazionali.

La regola 28 è stata modificata nel 2017 dal consiglio di amministrazione dell'EPO, con l'introduzione del paragrafo 2. Questa modifica, in vigore dal 1° luglio 2017, mira ad allineare il sistema EPC alla Direttiva CE 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (la direttiva sulle biotecnologie), e in particolare al contenuto della comunicazione della Commissione europea del 3 novembre 2016, relativa all'interpretazione di alcuni aspetti della direttiva sulle biotecnologie, che conclude che "*la Commissione ritiene che l'intenzione del legislatore dell'UE nell'adottare la direttiva 98/44/CE fosse quella di escludere dalla*

*brevettabilità i prodotti (piante/animali e parti di piante/animali) ottenuti mediante processi essenzialmente biologici".* Anche se il documento della Commissione non aveva carattere vincolante per l'EPO, il suo Consiglio d'amministrazione ha deciso di modificare di conseguenza la regola 28.

Di conseguenza, la giurisprudenza precedente è diventata incompatibile con la nuova interpretazione autentica della nozione di "piante o animali ottenuti esclusivamente mediante un procedimento essenzialmente biologico".

Nella decisione G3/19, la commissione di ricorso allargata ha adottato una "*interpretazione dinamica*" della CBE, abbandonando così la sua precedente interpretazione dell'articolo 53, lettera b), della CBE nelle decisioni G 2/12 e G 2/13.

A questo proposito, la Commissione allargata ha spiegato che "*una particolare interpretazione data ad una disposizione di legge non può mai essere considerata come scolpita nella pietra, perché il significato della disposizione può cambiare o evolvere nel tempo*".

In altre parole, il fatto che l'introduzione della regola 28, paragrafo 2, sia in contraddizione con la giurisprudenza consolidata della Commissione allargata - ossia "Tomatoes II" e "Broccoli II" - non significa che tale disposizione non debba essere applicata. Al contrario, l'interpretazione della CBE deve evolvere in linea con la nuova norma interpretativa introdotta dal Consiglio di amministrazione nel 2017.

Il Consiglio allargato ha quindi ritenuto che, dopo l'introduzione della regola 28(2) CPE, l'articolo 53(b) CPE deve essere interpretato in modo da escludere dalla brevettabilità, di conseguenza, le piante, il materiale vegetale o gli animali, se il prodotto rivendicato è ottenuto esclusivamente per mezzo di un processo essenzialmente biologico o se le caratteristiche del processo rivendicato definiscono un processo essenzialmente biologico.

Ai fini della certezza del diritto, la Commissione allargata ha precisato che la nuova interpretazione dell'articolo 53, lettera b), della CBE di cui alla G 3/19 non ha effetto retroattivo sui brevetti europei contenenti tali rivendicazioni, concessi prima del 1° luglio 2017 (data di entrata in vigore della regola 28, paragrafo 2), né sulle domande di brevetto europeo pendenti che chiedono la protezione per tali rivendicazioni depositate prima di tale data.