

Decreto legislativo 3 novembre 1998 n. 455

Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

Art. 1

Diritto di costitutore

1. Il diritto su una nuova varietà vegetale è conferito mediante una privativa concessa in conformità al presente decreto.
2. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, purché non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Diritti patrimoniali e diritto morale

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto a essere riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona da lui designata a tale effetto; quando tale designazione manchi o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori ed altri discendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore:
 - a. la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
 - b. la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
 - c. l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere precedenti.
2. Si intende per varietà un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:
 - a. definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
 - b. distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
 - c. considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Art. 4

Condizioni per la protezione

1. Il diritto di costituire è conferito quando la varietà è:
 - a. nuova;
 - b. distinta;
 - c. omogenea;
 - d. stabile.

Art. 5

Novità

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costituire, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto nè consegnato a terzi in altro modo, dal costituire o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
 - a. sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
 - b. in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni.

Art. 6

Distinzione

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
 - a. per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purchè detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
 - b. è presente in collezioni pubbliche;
 - c. è descritta in pubblicazioni.

Art. 7

Omogeneità

1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 8

Stabilità

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo

Art. 9

Deposito della domanda

1. Il costitutore ha facoltà di scegliere lo Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali - di seguito indicata con la sigla UPOV - presso la cui autorità competente desidera depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore.

Art. 10

Trattamento nazionale

1. Alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di uno degli Stati aderenti all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto a condizioni di reciprocità.
2. Alle persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio o sede nel territorio di uno Stato aderente all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto in base ad accordi bilaterali a condizioni di reciprocità.

Art. 11

Diritto di priorità

1. Il costitutore di una nuova varietà vegetale o il suo avente causa può rivendicare il diritto di priorità della prima domanda depositata anteriormente in uno Stato aderente all'UPOV, per ottenere un titolo di protezione della stessa varietà.
2. Il diritto di priorità può essere fatto valere solo se il deposito della domanda di protezione e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengono effettuati entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.
3. Il costitutore, entro il termine di due anni dalla scadenza del termine di priorità, può fornire ogni informazione, documento o materiale disponibile ai fini dell'esame previsto dall'articolo 18.
4. I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito al comma 2, quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzo della varietà oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda seguente. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi.

Art. 12

Protezione provvisoria

1. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad un'equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 13

Contenuto del diritto

1. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
 - a. produzione o riproduzione;
 - b. condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
 - c. offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
 - d. esportazione o importazione;
 - e. detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
 - a. alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
 - b. alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente all'articolo 6;
 - c. alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:
 - a. deriva prevalentemente dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
 - b. si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

Art. 14

Eccezioni al diritto di costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambiti privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 13, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

Art. 15

Durata del diritto

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma del presente decreto, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti, tale diritto dura trenta anni dalla sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata

notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 16

Esaurimento del diritto

1. Il diritto di costitutore non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta, o di una varietà di cui all'articolo 13, comma 3, che è stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio nazionale, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti non implicino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione ovvero non implicino una esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il materiale esportato è destinato al consumo.

2. Ai fini del comma 1, si intende per materiale, con riferimento ad una varietà:

- a. il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di qualunque forma esso sia;
- b. il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante;
- c. qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.

Art. 17

Denominazione della varietà

1. La varietà è designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà.

Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'UPOV per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 18

Esame della domanda

1. L'esame della domanda per il conferimento del diritto di costituire di nuove varietà vegetali è diretto ad accertare:
 - a. la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati;
 - b. la conformità della denominazione della nuova varietà vegetale alle disposizioni dell'articolo 17;
 - c. la conformità della varietà alle disposizioni dell'articolo 4.Tale conformità può essere accertata mediante la coltivazione della varietà, o altre prove necessarie ovvero attraverso i risultati ottenuti da prove di coltivazione o di altre prove già effettuate.

Art. 19

Nullità del diritto

1. Il diritto di costituire è nullo se è accertato che:
 - a. le condizioni fissate dagli articoli 5 e 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire;
 - b. le condizioni fissate dagli articoli 7 e 8 non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire, ove il diritto di costituire è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costituente;
 - c. il diritto di costituire è stato conferito a chi non aveva diritto, a meno che, prima della dichiarazione di nullità, esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.
2. Il diritto di costituire non può essere dichiarato nullo per motivi diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 20

Decadenza del diritto

1. Il diritto di costituire decade quando viene accertato che le condizioni degli articoli 7 e 8 non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costituente, previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente:
 - a. non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
 - b. non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio diritto;
 - c. non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'U.I.B.M. su proposta del Ministero per le politiche agricole.
4. Il costituente non può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 21

Licenze obbligatorie

1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico

Art. 22

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal presente decreto sono esercitate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che si avvale, per la fase di presentazione della domanda, della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), il Ministero per le politiche agricole formula parere vincolante avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Art. 23

Espropriazione

1. L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero per le politiche agricole.

Art. 24

Obblighi procedurali

1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e di ogni ricorso alla commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di nuove varietà vegetali, è comunicata, oltre che all'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche al Ministero per le politiche agricole a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove non sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la commissione predetta, in qualsiasi stato del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione sia fatta.

Art. 25

Tasse di concessione governativa

1. All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, modificato da ultimo con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al punto 1 sono soppresse le parole: "e per nuove varietà vegetali" nonché le parole: "legge 14 ottobre 1985; n. 620";
 - b. al punto 2 sono soppresse le parole: "e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali".
2. Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale di cui al comma 1, è aggiunto il seguente articolo 9-bis: "Art. 9-bis. - 1. Privativa per nuove varietà vegetali:

- a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione).
- b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): vedere tabella
 - 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:
 - a. per la domanda;
 - b. per la concessione.
 - 3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali per ogni privativa e per la lettera di incarico.
 - 4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile".

Art. 26

Tariffe

- 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27

Oneri finanziari

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28

Ambito di applicazione

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, le disposizioni del presente decreto si estendono a tutti i generi e specie vegetali un anno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 29

Disposizioni transitorie

- 1. Le domande per l'ottenimento del diritto di costitutore, depositate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute, tuttavia, per quanto riguarda le regolarità formali si applicano le norme preesistenti.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, si applicano alle domande depositate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30

Ampliamento della durata dei titoli concessi

1. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costituire hanno diritto ad ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

Art. 31

Albo dei consulenti in proprietà industriale

1. Le disposizioni relative all'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale abilitato e alla formazione del relativo albo, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, si applicano al presente decreto.