

# LA PRIVATIVA **IN SE**

*Più un esempio a conclusione. Per capire come muoversi nella produzione e commercializzazione di varietà protette, facendo i passi giusti e affidandosi agli specialisti*

colloquio di **Marta Meggiolaro** con **Simone Pallavicini**

Simone Pallavicini è fondatore dello studio Pallavicini Legal e si occupa di consulenza in materia di proprietà intellettuale, comunicazione e nuove tecnologie.



## LA VARIETÀ È TUTELABILE SE È:

- Nuova
- Omogenea
- Distinta
- Stabile

**C**ontinuano gli articoli di *Flortecnica e vivaismo* che approfondiscono la questione dei brevetti. Dai criteri per il rilascio agli step per ottenere in licenza del diritto, fino ai rischi per chi propaga e commercializza indebitamente le varietà vegetali protette: cosa deve sapere e come deve muoversi un rivenditore per rispettare le regole e non incorrere in procedimenti legali? Questa volta ne parliamo con l'avvocato **Simone Pallavicini**.

Simone Pallavicini è un avvocato di Milano fondatore della realtà consulenziale Pallavicini Legal. Pallavicini Legal ([www.pallavicinilegal.com](http://www.pallavicinilegal.com)) ha sede a Milano, via Tortona 68, e si occupa di consulenza in materia di proprietà intellettuale, comunicazione e nuove tecnologie. Il focus dello studio riguarda, tra l'altro, nuove varietà vegetali, marchi, brevetti, segreti industriali e concorrenza sleale.

## 1. Che cos'è una privativa per varietà vegetale?

Una privativa per varietà vegetale è un diritto di proprietà intellettuale riconosciuto e protetto a livello europeo dai Regolamenti CE 2100/94 e 1768/1995 e a livello nazionale italiano dagli artt. 110-116 del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005, come successivamente modificato). Con l'istituto giuridico in questione il legislatore ha voluto incentivare il miglioramento genetico delle piante e gli investimenti volti a creare variazioni genetiche con caratteristiche desiderabili e stabili, attribuendo al costituente di una nuova varietà un diritto di esclusiva o privativa sui generis. Questo diritto consente, ove ne ricorrano i presupposti, di impedire a terzi l'indebita propagazione e commercializzazione della nuova varietà vegetale. Oggetto della tutela è quindi in particolare il materiale di moltiplicazione della varietà.

## 2. Cosa si intende esattamente per varietà vegetale e quali presupposti devono ricorrere per conseguire l'esclusiva?

In senso tecnico, per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto. Nel regno agronomico varietale esiste infatti una classificazione tassonomica suddivisa in unità sistemiche o taxon botanici progressivamente più circoscritti cioè a dire: "divisione", "classe", "famiglia", "genere", "specie". Ebbene **la varietà vegetale di cui ci occupiamo costituisce un'unità ausiliaria della "specie", ovvero dell'ultima e più circoscritta unità sistemica botanica**. Per capirci meglio, prendiamo ad esempio il

## LE PAROLE CHIAVE

► **Varietà vegetale:** un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto.

► **Privativa sulla varietà vegetale:** è un diritto di proprietà intellettuale riconosciuto e protetto a livello europeo e nazionale. Attribuisce al costituente di una nuova varietà un diritto di esclusiva che consente di impedire l'indebita propagazione e commercializzazione della nuova varietà vegetale.

Oggetto della tutela è il materiale di moltiplicazione della varietà.

► **Brevetto:** diritto di proprietà intellettuale che ha per oggetto un'invenzione atta a risolvere in modo originale un problema tecnico ancora insoluto e riproducibile su scala industriale.

► **Royalty:** corrispettivo economico che il titolare di una privativa per varietà vegetale chiede a un'azienda florovivaistica per concedere in licenza il diritto di propagare, commercializzare, esportare la varietà protetta.

# TTE PASSAGGI

genus della "photinia", il grande arbusto diffuso anche nelle nostre città che in primavera assume un caratteristico colorito bronzeo/rossastro:

- **Divisione:** Magnoliophyta
- **Classe:** Magnoliopsida
- **Famiglia:** Rosaceae
- **Genere:** Photinia
- **Specie:** Photinia x fraseri
- **Varietà:** Chico, Red Robin, e così via

**Per ottenere un diritto di esclusiva su una varietà vegetale è necessario avviare una procedura avanti ai competenti uffici europeo o nazionale, a seconda dell'ambito di protezione che si intende conseguire.**

Tale procedura è volta a verificare la ricorrenza di alcuni requisiti che è necessario sussistano affinché la varietà vegetale sia tutelabile. Senza entrare in un dettaglio eccessivo, con riferimento allo scenario normativo nazionale (ma i requisiti sono analoghi anche a livello europeo), la varietà deve essere:

- **nuova:** la varietà si reputa nuova quando il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno in Italia e da oltre quattro anni fuori dall'Italia (sei anni in caso di alberi o viti);
- **omogenea:** la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti;
- **distinta:** la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta;
- **stabile:** la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Il diritto di privativa sulla varietà vegetale dura venti anni dalla data di concessione dal competente ufficio, ovvero venticinque anni in caso si tratti di privativa comunitaria.

La durata è inoltre pari a trent'anni in caso di varietà di alberi o viti.

## 3. È prevista una tutela per marchi e denominazioni di varietà vegetali?

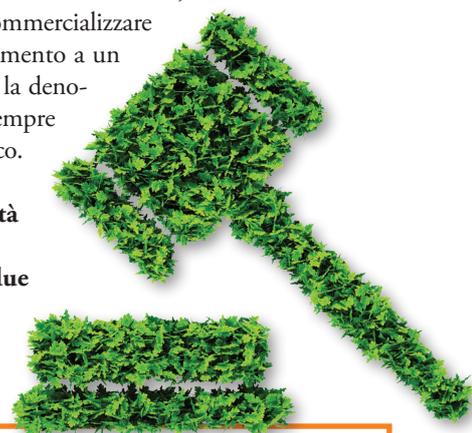
**Una varietà vegetale deve avere un suo nome "ufficiale",** altro requisito essenziale ai fini dell'ottenimento del diritto di privativa di cui si è detto. Il nome della varietà ne costituisce la denominazione generica con la conseguenza che il costituente non può registrarla come marchio, dovendo la varietà vegetale poter divenire liberamente disponibile una volta caduta in pubblico dominio, decorso cioè il termine di durata della privativa stessa. Detto ciò, è ammessa tuttavia la possibilità di commercializzare una varietà vegetale anche in abbinamento a un marchio registrato, a condizione che la denominazione generica della varietà sia sempre facilmente riconoscibile per il pubblico.

## 4. Che differenza c'è tra varietà vegetale e brevetto?

**Brevetto e varietà vegetale sono due diritti di proprietà intellettuale tra loro distinti, in quanto caratterizzati da differenti presupposti e**

### I PASSI DEL RIVENDITORE

1. Verificare di avere a che fare con un soggetto legittimato a concedere in licenza una determinata varietà vegetale
2. Controllare la durata temporale della varietà stessa
3. Valutare con attenzione il contratto proposto per verificare che in esso siano presenti le tutele contrattuali minime.
4. Affidarsi a consulenti legali specializzati per dar corso alle opportune verifiche



**QUANTO DURA LA PRIVATIVA?**

- ▶ **20 anni** dalla data di concessione dal competente ufficio nazionale;
- ▶ **25 anni** in caso si tratti di privativa comunitaria;
- ▶ **30 anni** in caso di varietà di alberi o viti.

**finalità.** A differenza della varietà vegetale, il brevetto ha ad oggetto una vera e propria invenzione che risolve in modo originale un problema tecnico ancora insoluto nello stato dell'arte e che presenta una riproducibilità su scala industriale. Il nostro ordinamento giuridico esclude peraltro espressamente dalla brevettabilità sia le varietà vegetali (intese come prodotto), sia i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di nuove varietà vegetali e ciò anche con riferimento alle invenzioni biotecnologiche (cfr. artt. 45, comma 4, lett. b e 81-quater Codice di Proprietà Industriale). È aperta invece la possibilità di brevettare procedimenti di incrocio e produzione di nuove varietà vegetali che abbiano natura "non essenzialmente biologica" e dunque tecnica, come avviene ad esempio nel caso dell'ingegneria genetica.

**5. Cos'è una royalty e quando è dovuta?**

Nella prassi i soggetti titolari di una privativa per varietà vegetale sono soliti concedere in licenza ad aziende agricole o florovivaistiche il diritto di propagare, commercializzare, esportare la varietà protetta.

**Ciò avviene generalmente a fronte del pagamento di un corrispettivo economico, detto appunto royalty,** calcolato sul prezzo di vendita di ciascun esemplare della varietà vegetale in questione. La *royalty* può essere espressa con varie modalità, come ad esempio in termini percentuali sul prezzo di vendita o in un valore monetario fisso per ciascuna pianta commercializzata.

**6. Dove si può trovare un elenco di piante coperte da privativa? Di chi ci si può fidare?**

L'elenco delle piante coperte da privativa varietale nazionale è disponibile presso l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**, con sede a Roma (sito internet: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)). L'elenco delle piante coperte da privativa varietale comunitaria è invece disponibile presso l'**Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO)**, con sede ad Angers, Francia (sito internet: [cpvo.europa.eu](http://cpvo.europa.eu)). Nei rapporti commerciali, è sempre consigliabile verificare di avere a che fare con un soggetto legittimato a concedere in licenza una determinata varietà vegetale, controllare la

durata temporale della varietà stessa, nonché valutare con attenzione il contratto proposto per verificare che in esso siano presenti le tutele contrattuali minime. In generale, è bene affidarsi a consulenti legali specializzati per dar corso alle opportune verifiche.

**7. Quali sono i rischi per chi coltiva illegalmente delle piante coperte da privativa?**

Chi coltiva illegalmente varietà vegetali coperte da privativa si espone al rischio di incorrere in contestazioni che il titolare ha diritto di proporre in Tribunale, avanti alle sezioni specializzate in materia di impresa territorialmente competenti. Tali contestazioni possono assumere la forma del procedimento cautelare d'urgenza, nonché dell'azione ordinaria di merito. **Tra le misure che il Tribunale può concedere in via d'urgenza, vi sono, oltre alle misure di istruzione preventiva, l'inibitoria, il sequestro, il ritiro dal commercio, nonché l'ordine di pubblicazione del provvedimento giudiziario su uno o più quotidiani o periodici di settore, concesso in genere in casi di particolare gravità/estensione della condotta illecita.** Nell'ambito di una azione di merito, proponibile anche all'esito di un procedimento cautelare d'urgenza, il titolare della privativa potrà invece richiedere anche il **risarcimento del danno**, quantificato in base alle regole generali del nostro ordinamento. Da notare che in caso di violazione di una privativa varietale comunitaria, la normativa europea prevede espressamente una "norma punitiva" di maggior rigore secondo la quale è sempre dovuta una equa compensazione, anche a prescindere dalla prova del dolo o della colpa in capo al contraffattore.

**8. Possiamo fare un esempio di sentenza a favore di un costitutore?**

Possiamo citare una sentenza del Tribunale di Milano del febbraio 2019 che ha riguardato la varietà vegetale comunitaria "Korpatetof" relativa ad una particolare tipologia di rosai ibridati, oltre alla violazione dei relativi marchi di impresa registrati. Il caso, come spesso accade, si è svolto dapprima con una fase cautelare d'urgenza nell'ambito della quale il titolare della privativa ha altresì raccolto prova della violazione dei propri diritti, individuando oltre mille piante detenute dall'azienda florovivaistica convenuta. In sede cautelare il giudice incaricato non ha però ritenuto di concedere i provvedimenti di inibitoria e ritiro dal commercio richiesti dal titolare, accogliendo la tesi difensiva della resistente che sosteneva di aver acquistato legittimamente le piante da un rivenditore autorizzato con conseguente esaurimento dei diritti di privativa sulla varietà. Non soddisfatto dell'esito del procedimento cautelare, il titolare della privativa "Korpatetof" ha comunque promosso un successivo procedimento di merito al termine del quale **il Tribunale, con la sentenza qui citata, ha ribaltato la pronuncia cautelare, ritenendo non verosimile, né sufficientemente provato l'acquisto delle piante tramite rivenditore autorizzato. Sono stati quindi concessi provvedimenti di inibitoria e distruzione, oltre al risarcimento del danno subito e al rimborso delle spese legali in favore del titolare della privativa.**

**ELENCHI DI PIANTE COPERTE DA PRIVATIVA VARIETALE**

- 1. Nazionale.** UIBM = Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)
- 2. Comunitaria.** CPVO = Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali - [www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu)