

LA PRIVATIVA VARIETALE COMUNITARIA

Riv. dir. ind., fasc.1, 2011, pag. 16

FRANCESCA MORRI

Classificazioni: BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI DI UTILITÀ, MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - Varietà vegetali e zootecniche

Sommario: 1. L'innovazione nel settore vegetale e la sua protezione. — 2. La privativa varietale comunitaria. — 3. I requisiti di protezione: a) novità; b) distinzione; c) omogeneità; d) stabilità. — 4. La protezione conferita dalla privativa varietale comunitaria. — 4.1. Le facoltà esclusive. — 4.2. Limiti alle facoltà esclusive. — 4.3. Principio dell'esaurimento. — 4.4. L'eccezione agricola o privilegio dell'agricoltore. — 4.5. Varietà derivate. — 5. Perdita del diritto del costitutore. — 5.1. Scadenza. — 5.2. Nullità e annullamento. — 6. La denominazione varietale. — 7. Rapporti tra la privativa varietale e il brevetto per invenzione. Le licenze obbligatorie.

1. *L'innovazione nel settore vegetale e la sua protezione.*

La capacità dell'uomo di manipolare la materia vivente per ottenere nuove varietà di piante e nuove razze animali risale a un passato assai lontano. La domesticazione di piante e animali e la selezione degli organismi viventi rispondenti alle caratteristiche desiderate è avvenuta in un primo momento sulla base di conoscenze empiriche che solo in tempi relativamente recenti sono diventate scientifiche.

Le manipolazioni della materia vivente e in particolare, per quel che qui interessa, della materia vivente vegetale, possono attualmente avvenire secondo due modalità. Secondo una prima modalità, che chiameremo « tradizionale » o « biologica », si effettuano una serie di incroci fra piante diverse, semine, selezioni e ulteriori incroci, retro incroci, risemine e selezioni, fino ad ottenere la varietà avente le caratteristiche desiderate (ad esempio, una certa epoca di maturazione del frutto). Una seconda metodologia, che fa leva sulle nuove conoscenze e tecniche del settore dell'ingegneria genetica, permette di ottenere nuove varietà di piante attraverso la modifica in laboratorio del patrimonio genetico delle cellule. L'utilizzazione di queste ultime tecniche consente incroci tra organismi appartenenti a generi e specie diversi, che non potrebbero avvenire con i metodi tradizionali (1).

A seconda del metodo (tradizionale o biotecnologico) che si sceglie per manipolare la materia vivente vegetale, si ottengono innovazioni di portata più o meno ampia. Il metodo tradizionale agisce infatti solamente su, e permette perciò solo di ottenere solo, insiemi vegetali appartenenti all'ultimo gradino della tassonomia vegetale (2), cioè singole varietà (3). L'uso del metodo biotecnologico può portare sia ad una specifica nuova varietà, sia ad un insieme vegetale più ampio, comprendente tutte le varietà nelle quali può essere inserito un certo gene che permette alle varietà stesse di avere determinate caratteristiche (che possono riguardare l'aspetto esteriore o proprietà della pianta, come la maggiore resistenza a parassiti o a condizioni ambientali avverse). Le nuove varietà vegetali possono (nei Paesi aderenti alla CBE) essere protette solo attraverso una privativa *ad hoc*, costituita dal cosiddetto « diritto del costitutore » o « privativa varietale »; mentre l'insieme vegetale ricomprendente tutte le varietà caratterizzate dalla presenza di un determinato gene che esplica certe funzioni può — se nuovo e originale — essere brevettato come invenzione industriale. Sui rapporti tra la privativa varietale e il brevetto per invenzione, vedi *infra* par. 6.

Il sistema di protezione *sui generis* delle varietà vegetali a cui si è accennato è disciplinato a livello internazionale dalla convenzione UPOV, siglata il 2 dicembre 1961 a Parigi da sette Stati, fra cui l'Italia. Questa Convenzione ha dato vita a una *Union pour la protection des obtentions végétales*, autonoma rispetto alla Convenzione di Unione di Parigi, alla quale aderiscono oggi più di sessanta Stati (4). La Convenzione è stata più volte rivista. L'ultima revisione è del 19 marzo 1991 (cosiddetta UPOV 3) e ha portato a un notevole incremento di tutela di queste innovazioni

(5). Va poi menzionata la Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (6) e l'accordo Trips, secondo il quale « *i membri prevedono la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due* » (art. 27.3.b).

2. La privativa varietale comunitaria.

L'Unione Europea è formalmente parte della UPOV solo dal 2005 (7). Nel 1994 essa si è tuttavia dotata di un proprio sistema di protezione delle nuove varietà vegetali modellato sul testo della convenzione UPOV 3: il reg. n. 2100/94/CE del 27 luglio 1994 (modificato da ultimo dal reg. 15/2008/CE del 20 dicembre 2007 (8), d'ora in poi anche « Regolamento ») ha infatti istituito la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La disciplina di questa privativa è completata dal relativo regolamento di attuazione (9) e dai regolamenti su un particolare caso di eccezione al diritto del costituente (10).

Al pari di quanto avviene in materia di marchi e di disegni e modelli comunitari, anche il reg. n. 2100/94/CE permette di ottenere un unico titolo di protezione per le nuove varietà vegetali efficace su tutto il territorio dell'Unione (11). L'oggetto di tale privativa è costituito da « *varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie* » (art. 5.1 del Regolamento). In accordo all'art. 1.vi) della convenzione UPOV 3, l'art. 5.2. definisce la varietà come « *un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale ... possa essere:*

— *definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,*

— *distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e*

— *considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato* ».

La norma specifica che tale definizione riguarda sia le varietà suscettibili di protezione (cioè quelle che soddisfano i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento), sia quelle che non soddisfano pienamente tali condizioni.

3. I requisiti di protezione: a) novità; b) distinzione; c) omogeneità; d) stabilità.

L'art. 6 del Regolamento riserva la possibilità di ottenere protezione con la privativa varietale comunitaria alle varietà che siano nuove, distinte, omogenee e stabili.

a) Novità.

Dispone l'art. 10 che « *una varietà si considera nuova qualora alla data di presentazione della domanda ... i costituenti varietali(12) o un materiale del raccolto(13) della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costituente o con il suo consenso ... ai fini dello sfruttamento della varietà* » da più di un anno, se all'interno del territorio comunitario, e da più di quattro anni (sei per le specie arboree e viticole), se al di fuori del territorio della Comunità.

La norma riprende l'art. 6.1 della Convenzione UPOV 3 e riguarda in sostanza le ipotesi di predivulgazione. Riguardo a questo aspetto la disciplina delle nuove varietà vegetali è chiaramente più favorevole per il richiedente di quella stabilita per le invenzioni industriali: anzitutto per la previsione, che non si riscontra in materia di invenzioni, di un termine di grazia per gli atti divulgativi compiuti dal titolare o con il suo consenso (un anno per atti compiuti all'interno del territorio della Comunità e quattro/sei anni per gli atti compiuti all'estero); in secondo luogo perché il concetto di atto divulgativo è circoscritto agli atti compiuti dal titolare o con il suo

consenso (mentre per le invenzioni, ai sensi dell'art. 55 CBE, sono opponibili al titolare del brevetto anche gli atti divulgativi compiuti da terzi, a meno che tali atti siano compiuti « *con abuso evidente* » ai suoi danni e sempre che la brevettazione avvenga entro sei mesi dall'episodio divulgativo).

Non costituisce invece una differenza, da un punto di vista sostanziale, il fatto che per le nuove varietà vegetali si possa parlare di predivulgazione solo in caso di « cessione » a terzi dei componenti varietali. È infatti difficile pensare ad atti divulgativi (nel senso di atti idonei a rendere accessibile al pubblico l'innovazione) diversi da quelli indicati nell'art. 10.1. del Regolamento. In particolare non è sufficiente a determinare l'accessibilità al pubblico di una nuova varietà la semplice sua descrizione verbale, che ne indichi le caratteristiche innovative, oppure la descrizione del procedimento biologico seguito per ottenerla, non essendo in natura scontato che, seguendo un certo procedimento di incrocio tra piante di varietà diverse, si ottenga sempre il medesimo risultato.

Il Regolamento si preoccupa di specificare, sempre all'art. 10, che taluni casi di cessione di materiale vegetale a terzi non costituiscono predivulgazione idonea a far venir meno la novità. Così anzitutto la cessione di costituenti varietali ad organismi ufficiali per scopi conformi alla legge, o a terzi per scopi di produzione, immagazzinaggio, ecc., non comporta distruzione della novità a condizione che il costitutore ne conservi il diritto esclusivo di cessione e non si proceda ad una ulteriore cessione, a meno che si tratti di costituenti « *ripetutamente utilizzati nella produzione di una varietà ibrida e vi è cessione dei costituenti varietali o di un materiale del raccolto della varietà ibrida* ». Neppure comporta distruzione della novità la cessione « *infragrappo* » dei costituenti varietali o la cessione (non seguita da ulteriori riproduzioni o moltiplicazioni) dei costituenti varietali o del materiale del raccolto della varietà che siano stati ottenuti da piante coltivate per scopi sperimentali o per costi tuire, scoprire o sviluppare nuove varietà, « *sempre che non si faccia riferimento alla varietà ai fini di tale cessione* ». Infine non costituisce atto predivulgativo la cessione a terzi avvenuta per, o conseguentemente a, l'esposizione della varietà in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.

Anche per le varietà vegetali è previsto un diritto di priorità (art. 52 del Regolamento) da esercitarsi entro 12 mesi dal primo deposito della domanda di privativa varietale in uno Stato membro o in uno Stato aderente all'UPOV.

b) Distinzione.

Il requisito della distinzione riguarda la diversità del trovato rispetto allo stato della tecnica. L'art. 7 del Regolamento che a tale requisito si riferisce dispone infatti che « *una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda* » di protezione.

Lo « stato della tecnica » da cui la varietà deve differenziarsi in modo « chiaro » è costituito dall'insieme delle varietà che, alla data di presentazione della domanda, abbiano « *formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o (siano) stat(e) iscritt(e) in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella comunità o in qualunque Stato oppure nell'ambito di un'organizzazione intergovernativa competente in materia* »; e da quelle per le quali sia « *stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l'iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta* ».

Quest'ultima disposizione sembra volta ad evitare che la novità di una varietà vegetale venga distrutta da anteriorità che lo sono solo in parte. Affinché una varietà possa essere protetta (ed ancor prima, affinché si possa parlare di varietà vera e propria), la caratteristica di novità della pianta che ne giustifica la protezione deve essere, oltre che rilevante, uniforme e stabile. Questi due requisiti, che come vedremo si riferiscono al fatto che i componenti della varietà siano uguali

fra loro e siano capaci di generare discendenti che presentino le medesime caratteristiche dei progenitori, vengono verificati dagli uffici competenti sia ai fini del rilascio della privativa varietale, sia ai fini dell'iscrizione della varietà nei pubblici registri varietali. Il rigetto della domanda può avvenire o perché la caratteristica non è sufficientemente nuova (14), oppure perché non si presenta con sufficiente omogeneità o stabilità nei vari cicli riproduttivi. È chiaro che in quest'ultimo caso l'esito dell'esame porta inevitabilmente a ritenere inesistente la varietà di cui era stata chiesta la protezione. E perciò viene meno anche la « anteriorità » opponibile (15).

Va rilevato che l'elencazione delle varietà facenti parte dello stato della tecnica contenuta nell'art. 7.2. del Regolamento non appare essere tassativa, dato che l'ultimo capoverso del medesimo art. 7 permette di specificare, con apposito regolamento « *altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti* ». Sotto questo profilo la norma si differenzia dall'art. 104 del nostro Codice della Proprietà Industriale, che sembra invece avere carattere tassativo (16).

La distinzione dallo stato della tecnica deve essere, come si è accennato, « chiara » (17). Per questa ragione il requisito della distinzione è stato « *concettualmente assimil(ato) a quello che, nelle invenzioni, è chiamato « attività inventiva » o anche « originalità » ... misura(ndo) il grado di differenziazione che si richiede perché la varietà vegetale possa formare oggetto di valida privativa* » (18). È stato tuttavia rilevato che, al contrario di quanto avviene in materia di invenzioni, l'apprezzamento del carattere « chiaro » della distinzione non comporta alcun giudizio di evidenza o non evidenza rispetto allo stato della tecnica e « *pertanto si basa sul confronto con le anteriorità isolate l'una dall'altra e non anche in combinazione fra loro* » (19).

La differenziazione rispetto alla tecnica nota deve inoltre riguardare « *l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi* ». Secondo alcuni autori questa precisazione (20) dovrebbe portare a negare la sussistenza del requisito della distinzione ogni qual volta le differenze genetiche fra la varietà di cui si tratta e quelle già note siano minime (21). Una simile interpretazione non appare tuttavia convincente. L'art. 7 non parla infatti di differenze tra i genotipi o le combinazioni di genotipi, bensì di differenze nella « *espressione dei caratteri* » risultanti dal genotipo, e cioè a livello proprio di fenotipo, di apparenza esterna o di proprietà. Appare perciò più corretto affermare che anche differenze genetiche minime rispetto alle varietà note, che tuttavia si traducano in differenze fenotipiche significative (22), ovvero in differenze di proprietà della pianta (23), siano sufficienti per considerare soddisfatto il requisito della distinzione della nuova varietà. È del resto noto che un piccolo cambiamento genetico può portare a grandi conseguenze nell'organismo. E una conferma della tesi qui prospettata deriva dal documento UPOV TG/1/3 (24), secondo cui il requisito della distinzione dev'essere apprezzato in relazione ai « *caratteri* » espressi dal genotipo e non al genotipo stesso. Questo documento suggerisce in particolare di svolgere giudizio di « *netta* » distinzione tenendo in considerazione il tipo di caratteristica da esaminare, e in particolare se si tratti di una differenza qualitativa, quantitativa o pseudo qualitativa, ovvero di caratteristiche « *speciali* », basate cioè sulla risposta a determinati fattori esterni, ambientali o chimici.

La norma sembra invece escludere la rilevanza di caratteristiche morfologiche dovute a meri fattori ambientali (come ad esempio la qualità del suolo che può influenzare il colore del fiore) (25).

c) Omogeneità.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento « *una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà* ».

Il requisito dell'omogeneità si riferisce alla necessità che gli esemplari che compongono la varietà presentino medesime caratteristiche. Poiché all'interno di un determinato ciclo riproduttivo

possono verificarsi delle mutazioni spontanee nelle piante, il legislatore comunitario non richiede che il requisito di omogeneità sia soddisfatto in termini assoluti, potendosi tollerare che in ciascuna generazione vi sia un certo numero di piante cosiddette « aberranti », cioè diverse in tutto o in parte dalla varietà di cui si discute. In sede UPOV sono stati elaborati dei criteri che permettono di apprezzare il requisito dell'omogeneità in modo diverso a seconda del modo di riproduzione della pianta. Ad esempio per le piante che si riproducono con impollinazione incrociata la percentuale di variazione ammessa è più ampia rispetto a quella delle piante a riproduzione asessuata o ad autoimpollinazione, o nel caso di varietà ibride.

d) Stabilità.

Se l'omogeneità si riferisce all'uniformità dei caratteri in senso « *orizzontale* » (cioè fra piante di una medesima generazione), il requisito della stabilità riguarda l'uniformità in senso « *verticale* »: nel senso cioè che i singoli esemplari della varietà devono essere in grado di dar luogo a discendenti che presentino gli stessi caratteri rilevanti dei progenitori. L'art. 9 del Regolamento considera infatti stabile una varietà se « *l'espressione dei caratteri ... rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazioni, al termine di ciascun ciclo* ».

Questo requisito, insieme a quello dell'omogeneità, viene accomunato dalla dottrina a quello dell'industrialità dell'invenzione, perché è volto ad assicurare la riproducibilità del trovato con caratteri costanti (26).

4. La protezione conferita dalla privativa varietale comunitaria.

4.1. Le facoltà esclusive

Il contenuto dell'esclusiva conferita dalla privativa varietale comunitaria è definito dall'art. 13.2. del Regolamento. Gli atti vietati ai terzi consistono nella produzione o riproduzione (moltiplicazione) del materiale protetto, nel suo condizionamento a fini di moltiplicazione, nella sua messa in vendita, vendita o commercializzazione, esportazione o importazione dal o nel territorio della Comunità e nel « *magazzinaggio* » per uno degli scopi appena indicati.

Per « *materiale protetto* » si intende non solo il materiale di riproduzione e di propagazione della varietà, ma anche il prodotto della raccolta, comprese le parti intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta. Secondo l'art. 13.4 del Regolamento è possibile « *prevedere che in casi specifici le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applichino anche ai prodotti direttamente ottenuti da materiale della varietà protetta* » (27), ma al momento non consta che siano state emanate disposizioni a tutela di tali prodotti.

La distinzione tra materiale di riproduzione e prodotto della raccolta non è sempre agevole, dato che un medesimo materiale può ricadere nell'una o nell'altra definizione a seconda della sua destinazione (28). Questa distinzione, che non ha molto rilievo ai fini dell'art. 13 del Regolamento, diviene importante quando si debba decidere se il diritto del costitutore si è esaurito. Sul punto vedi *infra* par. 4.3.

4.2. Limiti alle facoltà esclusive

L'art. 15 del Regolamento pone una serie di limiti ai diritti esclusivi del costitutore. Il primo di questi limiti riguarda gli atti « *effettuati privatamente e per scopi non commerciali* » e quelli effettuati « *per scopi sperimentali* ».

La privativa non si estende poi agli « *atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà* » e, ove non si tratti di varietà dipendenti dalle varietà protette, anche agli atti di

sfruttamento di tali nuove varietà. Quest'ultima disposizione, che risponde alla *ratio* di « *stimolare la costituzione di varietà* » sancendo il principio del « *libero accesso alle varietà protette nell'intento di costituire nuove varietà a partire da dette varietà e di sfruttarle* » (29) appare superflua, dato che, ai sensi dell'art. 13, le varietà non derivate non ricadono nell'ambito di tutela della privativa varietale. L'eccezione di cui si è appena detto non vale nel caso in cui la varietà ottenuta partendo dalla varietà protetta sia tutelata da un diritto diverso dalla privativa varietale, che non contempli un'eccezione analoga: si può pensare al caso di un brevetto biotecnologico cui sia riconducibile la nuova varietà.

L'ultima eccezione prevista dall'art. 5 riguarda gli atti contrari a disposizioni relative alla moralità pubblica, all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, o poste a tutela della salute e della vita di persone, piante o animali, ovvero a protezione dell'ambiente, della proprietà industriale o commerciale, o ancora a salvaguardia della concorrenza, del commercio e della produzione agricola (art. 13.8); ad atti rientranti nel cosiddetto privilegio dell'agricoltore (su cui vedi *infra*); oppure ai casi in cui esista un interesse pubblico allo sfruttamento della varietà, ipotesi per la quale il Regolamento prevede la concessione di una licenza obbligatoria sulla relativa privativa varietale comunitaria.

4.3. *Principio dell'esaurimento*

L'esaurimento della privativa varietale comunitaria è previsto dall'art. 16 del Regolamento. Anche per le varietà vegetali, al pari degli altri diritti di proprietà industriale, si dice che la prima emissione in commercio nel territorio comunitario da parte del titolare o di un suo licenziatario di « *materiale della varietà protetta* » fa sì che quel materiale possa liberamente circolare in tale territorio, senza che il titolare del diritto possa opporsi ai successivi atti di rivendita.

La privativa varietale riguarda tuttavia un essere vivente, capace di riprodursi e di generare dei « *prodotti* » (fiori, frutta, ecc.). Questa peculiarità è stata tenuta in considerazione dal legislatore comunitario, il quale ha previsto che l'esaurimento non si estende agli atti « *relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà protetta salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale* » e agli atti « *relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale* » (art. 16). L'esaurimento è dunque escluso nei casi in cui si tratti di ulteriore materiale riproduttivo ovvero di altro materiale che derivi da successive riproduzioni o moltiplicazioni non autorizzate della varietà protetta. Quando, come nel caso del frumento, il prodotto della raccolta ottenuto tramite la legittima coltivazione di una varietà protetta costituisca anche materiale riproduttivo, per stabilire se rispetto al prodotto della raccolta il diritto del costituente si è esaurito oppure no si deve fare riferimento alla destinazione del prodotto in questione: se si tratta di destinazione al consumo il titolare non può opporsi alla sua commercializzazione, mentre può farlo se la destinazione è a fini riproduttivi.

Il titolare può come si è visto opporsi all'esportazione del materiale da lui commercializzato o da questo derivato senza ulteriori moltiplicazioni, nel caso in cui l'esportazione sia diretta a Paesi che non proteggono il genere o la specie cui la varietà appartiene e il materiale in questione non sia destinato al consumo. Deve ritenersi che la possibilità di opporsi all'esportazione riguardi anche i casi in cui il Paese di destinazione del materiale della varietà non protegga affatto le varietà vegetali.

4.4. *L'eccezione agricola o privilegio dell'agricoltore*

Altra limitazione del diritto del costituente è la cd. « *esenzione agricola* », che si ricollega ad un'antica usanza del mondo rurale e consiste nella possibilità per gli agricoltori di utilizzare parte del raccolto per successive semine nella propria azienda. L'art. 14 del Regolamento consente infatti agli agricoltori di usare « *a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una*

varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ». L'esenzione è circoscritta a certe varietà riconducibili a determinate specie di piante da foraggio, cereali, patate e piante da olio e da fibra, specificate nell'art. 14.2 del Regolamento.

L'utilizzazione dei prodotti della raccolta ai fini della moltiplicazione non comporta alcun onere finanziario in capo all'agricoltore quando la superficie coltivata non superi certi parametri, diversi a seconda della specie vegetale coltivata; negli altri casi gli agricoltori sono tenuti a corrispondere al costitutore della nuova varietà una « *equa remunerazione* », di importo « *sensibilmente inferiore* » a quello « *da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona* » (art. 14.3 del Regolamento).

Il regolamento n. 1768/95/CE, modificato dal regolamento 2605/98/CE, sull'esenzione agricola, dispone che l'ammontare della remunerazione dovrà essere stabilito contrattualmente tra le parti oppure da accordi stipulati fra organizzazioni rappresentative di categoria operanti a livello comunitario, nazionale o regionale. In quest'ultimo caso « *gli importi concordati fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione nella zona e per le specie di cui si tratta* », a condizione che i contratti di categoria siano stati notificati alla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Comunitario per le Varietà Vegetali (art. 5, n. 4, regolamento n. 1768/95/CE). In mancanza di accordi fra le parti, la remunerazione viene fissata in una somma pari al « *50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione della varietà protetta* ».

Il regolamento di attuazione dell'esenzione agricola impone inoltre all'agricoltore che se ne avvalga l'obbligo di fornire al titolare della privativa una serie di informazioni sull'uso della varietà protetta; regola il potere di controllo del costitutore sull'attività degli agricoltori; stabilisce le sanzioni in caso di violazione da parte dell'agricoltore delle restrizioni all'esenzione in questione.

La portata dell'obbligo di informazione dell'agricoltore ha formato oggetto di due pronunce della Corte di giustizia CE (30). In queste decisioni la Corte ha stabilito che il titolare di una privativa comunitaria non può chiedere informazioni « *ad un agricoltore ... qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, ai fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto della raccolta ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di varietà agricole elencate al n. 2 del menzionato art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94* ».

In una ulteriore decisione la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità, per il titolare di una privativa comunitaria varietale, di chiedere informazioni non all'agricoltore ma « *ad un'impresa di trattamento di sementi ai fini di verificare l'identità degli agricoltori che si avvalgono dell'esenzione agricola* ». In questo caso la Corte ha ritenuto che, quando il costitutore disponga di indizi circa il fatto che il prestatore di servizi di trattamento « *ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare* » e che può beneficiare di un'esenzione agricola, il prestatore stesso sia « *tenuto a fornire al titolare le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori riguardo ai quali quest'ultimo dispone di indizi circa il fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto o del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota* » (31).

Il privilegio dell'agricoltore è previsto anche nella direttiva CE n. 98/44 sulle invenzioni biotecnologiche (art. 11), secondo la quale « *la vendita o un'altra forma di commercializzazione di*

materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e la modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall'art. 14 del Regolamento CE n. 2100/94 ».

4.5. Varietà derivate

Ai sensi dell'art. 13.5 del Regolamento il diritto del costitutore si estende anche:

a) alle varietà che sono derivate essenzialmente dalla varietà per la quale è stato concesso il diritto comunitario di protezione delle nuove varietà vegetali, qualora tale varietà non sia essa stessa una varietà essenzialmente derivata (32);

b) alle varietà che non sono distinte dalla varietà protetta;

c) alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.

Tutti i tipi di varietà derivate di cui si è detto ricadono nell'ambito di protezione della privativa sulla varietà originaria: le prime perché, pur distinguendosi nettamente per una o più caratteristiche dalla varietà protetta, ne conservano i caratteri essenziali (si pensi ad esempio a una nuova varietà di rosa, caratterizzata da un nuovo colore del fiore: una varietà rampicante della stessa si distingue nettamente da quella iniziale ma ne conserva la caratteristica essenziale costituita dal nuovo colore del fiore), cosicché si può considerare esistente un debito del secondo costitutore nei confronti del titolare dei diritti sulla varietà iniziale; le seconde perché presentano differenze marginali, non « chiare », rispetto alla varietà iniziale e perciò gli esemplari che le compongono sono in sostanza riconducibili alla varietà iniziale stessa (per tornare all'esempio della varietà di rosa caratterizzata da un nuovo colore, non è nettamente distinta da esso una varietà di rosa del medesimo colore, a forma del fiore e delle foglie, epoca di fioritura, ecc., che si differenzia solo per una non apprezzabile maggior lunghezza dello stelo), oppure presentano differenze « chiare » solo apparenti, in quanto riconducibili esclusivamente a fattori ambientali; le terze, infine, perché non possono essere prodotte senza utilizzare ripetutamente la varietà iniziale (e questo ad esempio è il caso degli ibridi).

Le varietà essenzialmente derivate sono legate alla varietà iniziale da un rapporto di dipendenza (33). Analogo rapporto di dipendenza deve affermarsi per le varietà la cui produzione richiede la ripetuta utilizzazione della varietà protetta (34). E l'art. 29.5 del Regolamento prevede espressamente la possibilità di concedere licenze obbligatorie sulla varietà iniziale a favore dei costitutori di varietà essenzialmente derivate, a condizioni eque.

5. Perdita del diritto del costitutore.

5.1. Scadenza

La privativa varietale comunitaria dura « fino allo scadere del venticinquesimo anno civile ... successivo all'anno della concessione del diritto » (art. 19.1 del Regolamento). Se si tratta di varietà di vite e di specie arboree il termine di durata è « sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto ».

La durata della privativa varietale comunitaria è più lunga di cinque anni rispetto alla durata minima stabilita dalla convenzione UPOV 3, che è di venti anni con eccezione degli alberi e delle viti, in relazione ai quali la durata della privativa non può essere inferiore a venticinque anni (art. 19 comma 2, della Convenzione). È inoltre diverso il sistema di computo del termine di scadenza: mentre nel sistema UPOV la privativa viene meno dopo un certo numero di anni dalla data della sua concessione, ai sensi del Regolamento il termine scade come si è visto alla fine del

venticinquesimo o trentesimo anno civile successivo a quello della concessione del diritto.

L'art. 19 prevede inoltre che « *il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, p(ossa) prolungare al massimo di altri cinque anni tale durata per quanto riguarda generi o specie specifici* ». Non risulta tuttavia che il Consiglio abbia fatto uso di questa facoltà.

Infine il titolare può, prima della scadenza della privativa, rinunciare al suo diritto, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali. L'effetto dell'estinzione si verifica dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio ha ricevuto la dichiarazione.

5.2. Nullità e annullamento

Gli articoli 20 e 21 del Regolamento elencano i casi rispettivamente di nullità e di annullabilità della privativa varietale comunitaria e riprendono le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della convenzione UPOV 3 (35).

La *nullità* della privativa, con efficacia *ex tunc*, può essere pronunciata in caso di mancato soddisfacimento, al tempo della concessione del diritto, dei requisiti di novità, distinzione, omogeneità e stabilità della varietà ovvero nell'ipotesi di concessione della privativa al non avente diritto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (36).

L'*annullamento* della privativa ha efficacia *ex nunc* e si verifica nei seguenti casi:

a) quando vengano meno i requisiti di omogeneità e stabilità della varietà protetta successivamente alla concessione del diritto;

b) se il titolare non ottempera a richieste di vario genere dell'Ufficio, quali quella di poter verificare che la varietà sia mantenuta inalterata (art. 64.3), di proporre una nuova denominazione varietale (art. 66) e di pagare le tasse;

c) ove il titolare non sia più cittadino di uno Stato UE o aderente all'UPOV oppure, essendo di altra nazionalità, non abbia più domicilio, sede o stabilimento nel territorio di uno dei predetti Stati o non abbia più un rappresentante legale avente domicilio, sede o stabilimento nel territorio della Comunità (art. 82).

Nonostante non sia indicato espressamente, l'elenco delle cause di nullità e di annullamento della privativa comunitaria sembra avere carattere tassativo.

La nullità o l'annullamento della privativa sono pronunciate dall'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, mentre la giurisdizione per i casi di contraffazione è attribuita ai tribunali nazionali, secondo le regole fissate agli artt. 101 e ss. del Regolamento. Per la privativa varietale comunitaria non è dunque possibile proporre davanti ad uno stesso organo l'azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della privativa e quella a tutela della privativa stessa. Il presunto contraffattore che voglia difendersi sostenendo l'invalidità o inefficacia della privativa fatta valere nei suoi confronti dovrà pertanto instaurare un autonomo procedimento di nullità o di annullamento della privativa varietale davanti all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali e poi chiedere re, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Regolamento, la sospensione del giudizio di infrazione in attesa della decisione dell'Ufficio. Va ricordato che l'art. 105 del Regolamento pone, per i giudizi di contraffazione, una presunzione di validità della privativa varietale comunitaria.

6. La denominazione varietale.

La denominazione varietale ha la funzione di designare in modo perenne ed esclusivo una nuova

varietà protetta (37), distinguendola da qualsiasi altra varietà. Le linee guida dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (38) parlano in particolare di « *carta di identità della varietà* ».

Proprio per questa ragione la denominazione varietale deve essere indicata dal richiedente all'atto della presentazione della domanda per la concessione della privativa varietale comunitaria o in un momento successivo (art. 50.3 del Regolamento e artt. 28 e 29 del regolamento n. 874/2009). La mancata proposta di una denominazione varietale che soddisfi le condizioni previste dall'art. 63 del Regolamento comporta il rigetto della domanda per privativa varietale comunitaria, ai sensi dell'art. 61.1 lett. c). Si tratta dunque di un'ipotesi di impedimento alla concessione della privativa, che può essere fatta valere dai terzi interessati come motivo di opposizione (art. 59.3 lett. b).

L'art. 63 stabilisce, come si è accennato, una serie di requisiti (o meglio di impedimenti) alla registrazione della denominazione varietale. Secondo questa norma, che va letta insieme alle linee guida dell'Ufficio sulla sua interpretazione, costituisce un impedimento alla registrazione anzitutto l'esistenza di un diritto anteriore altrui che ne vieti l'impiego sul territorio della Comunità (come un marchio registrato, un diritto d'autore o altro tipo di diritto).

Neppure può essere registrata una denominazione difficilmente riconoscibile o difficilmente riproducibile dai suoi utilizzatori. Riguardo a questo impedimento, le linee guida dell'Ufficio comunitario precisano che la denominazione varietale può consistere in una denominazione di fantasia o in un codice e che il richiedente deve dichiarare a quale di questi due tipi appartiene la denominazione proposta. In assenza di tale dichiarazione, infatti, la denominazione si considera « di fantasia » ed è assoggettata alle regole, assai restrittive, previste dall'Ufficio per tale tipo di denominazione (39).

Un terzo impedimento riguarda le denominazioni identiche o confondibili con altra denominazione varietale « *in base alla quale, in uno Stato membro o in uno Stato aderente all'UPOV, un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta nel registro ufficiale delle varietà o in cui il materiale dell'altra varietà è stato commercializzato, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare* ». Secondo le linee guida dell'UCVV si verifica un pericolo di confusione solo quando esiste un elevatissimo grado di somiglianza tra le due denominazioni a confronto. Questo grado di somiglianza viene valutato diversamente a seconda della natura (« *di fantasia* » o « *in codice* ») della denominazione: ad esempio, la differenza di una sola lettera fra le denominazioni in conflitto sarà generalmente indice di confusione per le « *denominazioni di fantasia* », mentre dovrà considerarsi idonea a differenziare fra loro due denominazioni « *in codice* ». Per « *specie strettamente apparentate* » si intendono specie appartenenti allo stesso genere botanico o contenute nella medesima classe tra quelle indicate in un elenco in calce alle linee guida.

Un quarto impedimento si riferisce alle denominazioni identiche o confondibili con « *altre denominazioni che sono correntemente usate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un'altra legislazione* ». Al riguardo le linee guida dell'UCVV considerano non registrabili come denominazioni varietali le denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure ovvero entrati nel linguaggio quotidiano e la cui appropriazione ne impedirebbe l'uso da parte di terzi nella commercializzazione di materiali di propagazione o moltiplicazione di altre varietà.

Un quinto impedimento riguarda le denominazioni illecite, coincidenti ad esempio con nomi di personaggi deprecabili della storia recente o parole di significato offensivo o ingiurioso in una lingua.

Un sesto impedimento vieta la registrazione di denominazioni ingannevoli, idonee cioè a « *indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costituente o di una qualsiasi delle altre parti della procedura* » (40). Questo impedimento è

espressione di un più generale divieto di inganno per il consumatore, già enunciato in altri testi normativi, quali la direttiva 2008/95/CE sui marchi di impresa e il regolamento n. 207/2009/CE sul marchio comunitario, nonché nella recente direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori.

Data la funzione di « *carta di identità della varietà* » della denominazione varietale, per le varietà già iscritte in un registro ufficiale delle varietà vegetali o commercializzate in uno degli Stati membri, in uno Stato aderente all'UPOV o in uno Stato che disponga di un catalogo comune equivalente, non può essere proposta all'UCVV una denominazione varietale che differisca da quella già registrata o utilizzata, a meno che quest'ultima presenti uno degli impedimenti di cui si è appena detto. È inoltre obbligatorio utilizzare la denominazione varietale per chi offra o ceda a terzi i costituenti vegetali di una varietà protetta o di una varietà (anche essenzialmente) derivata da questa, per scopi commerciali (41). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la denominazione varietale deve, quando usata per iscritto, essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile; ove sia accompagnata da un marchio di fabbrica o da una denominazione commerciale, essa deve essere facilmente riconoscibile come denominazione varietale. Per i materiali vegetali diversi dai costituenti varietali l'obbligo di usare la denominazione varietale nasce solo in caso di richiesta da parte di un'autorità, o di previsioni di legge al riguardo. Gli obblighi di uso di cui si è detto permangono anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La particolare natura e la funzione della denominazione varietale fanno sì che essa non possa formare oggetto di appropriazione esclusiva da parte di un solo imprenditore tramite la registrazione come marchio. Costituendo il « nome » (e dunque la denominazione generica) della varietà, l'eventuale registrazione per piante di una denominazione varietale sarebbe invalida per carenza di capacità distintiva, ai sensi degli artt. 7.1 *b*) e *c*) del regolamento n. 207/2009/CE sul marchio comunitario. Tale registrazione non potrebbe poi comunque essere utilizzata dal titolare della privativa varietale, ai sensi dell'art. 18.1. del Regolamento, « *per ostacolare il libero uso (della denominazione varietale) in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali* ».

Ove la denominazione varietale corrisponda a un marchio precedentemente registrato il titolare del marchio può avvalersi del suo diritto esclusivo « *per ostacolare il libero uso di tale denominazione* » (art. 18 del Regolamento). Come si è visto, l'esistenza di un diritto anteriore altrui costituisce un impedimento all'accettazione, da parte dell'UCVV, della denominazione proposta dal richiedente la privativa varietale.

7. Rapporti tra la privativa varietale e il brevetto per invenzione. Le licenze obbligatorie.

Come si accennava le innovazioni della botanica possono dar luogo anche a invenzioni brevettabili. Così anzitutto possono essere brevettati i procedimenti (purché non essenzialmente biologici, cioè non consistenti « *integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione* »: art. 2.2. della direttiva n. 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche) di ottenimento di nuove varietà vegetali (42).

Ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 98/44/CE è possibile richiedere un brevetto per invenzione anche per piante geneticamente modificate, purché si tratti non già di singole varietà, per le quali l'art. 4.1 della direttiva ribadisce il divieto di brevettazione posto dall'art. 53 CBE, ma di un « *insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma* », la cui « *applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale* ».

Come è stato affermato dalla Corte di giustizia nella nota decisione sul ricorso presentato dall'Olanda (e sostenuto dalla Norvegia e dall'Italia) per l'annullamento della direttiva n. 98/44/CE (43), questa disposizione distingue tra varietà vegetali vere e proprie, non brevettabili, e invenzioni

relative a « *insiemi vegetali di classe e tassonomica superiore alla varietà, caratterizzati da un gene determinato e non dal loro intero genoma* » (44), le quali possono essere brevettate in quanto sottratte al sistema di protezione stabilito dalla legislazione speciale « *anche se comprendono varietà vegetali* » (Considerando n. 31 della direttiva n. 98/44/CE (45)). Con quest'ultima decisione infatti la Camera di Ricorso allargata dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, riprendendo la distinzione già espressa nella celebre decisione sul cosiddetto *oncomouse* o « *topo di Harvard* » (46) tra organismi tassonomici superiori, brevettabili, e singole razze, o varietà, sottoposte al divieto di brevettazione, ha affermato che mentre le seconde riguardano un « *concreto essere vivente o ... un gruppo di concreti esseri viventi* », le prime consistono di una « *definizione astratta ed aperta capace di ricomprendere un numero indefinito di entità individuali definite solo da una parte del loro genotipo o da una proprietà che quella parte conferisce loro* » e sono perciò sottratte al campo di applicazione dell'art. 53 CBE. Il relativo brevetto tutelerebbe dunque, secondo la Corte, la ricerca « *a monte* », con la quale l'inventore « *fornisce gli strumenti attraverso i quali una proprietà desiderata può essere attribuita a una pianta, attraverso l'inserimento di un gene nel genoma di questa* ».

Pur non avendo la decisione in questione esaminato il tema dei rapporti fra l'invenzione biotecnologica rivendicante piante geneticamente modificate e le varietà vegetali ottenute sfruttando l'insegnamento del brevetto, parrebbe che nella prospettiva delineata nella decisione stessa il brevetto biotecnologico sia uno strumento di tutela della cosiddetta « *ricerca di base* », rispetto alla quale l'attività volta all'ottenimento di singole varietà vegetali si può paragonare a quella che nel settore chimico porta le cosiddette « *invenzioni di selezione* », per cui si può ipotizzare l'esistenza di un « *debito* » del selezionatore rispetto al titolare del brevetto biotecnologico (47). Proprio nella prospettiva di un « *debito* » che il selezionatore della varietà vegetale avrebbe nei confronti del titolare del brevetto biotecnologico sull'insieme vegetale cui la varietà appartiene pare essersi mossa la Corte di giustizia nella decisione sopra menzionata, nella parte in cui afferma che « *la protezione concessa dal brevetto può ... estendersi a una varietà vegetale, senza che però quest'ultima sia brevettabile* » e che in simili casi trova applicazione l'art. 12 della direttiva, che « *mira a regolare, mediante un sistema di licenze obbligatorie, i casi in cui lo sfruttamento di un brevetto per invenzione biotecnologica possa ledere una precedente privativa su un ritrovato vegetale, e viceversa* ». Le norme della direttiva n. 44/98 sulla licenza obbligatoria permettono di regolare i rapporti tra i titolari di diverse privative su materiali biologici tra loro strettamente legati (brevetto sul gene applicabile a piante da un lato e privativa varietale sul singolo raggruppamento nel quale quel gene è stato inserito dall'altro, e viceversa) in modo che al titolare della privativa anteriore sia preclusa la possibilità di ottenere un « *effetto di sbarramento* » sulla ricerca successiva (48).

Specularmente, il Regolamento prevede la possibilità per il « *titolare di un brevetto su un'invenzione biotecnologica* » di ottenere una « *licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta* », con pagamento « *di un canone adeguato a titolo di equa remunerazione* » (art. 29.5-bis) (49).

Note:

(1) Per maggiori approfondimenti sulle biotecnologie e sulla ricerca in questo settore, vedi Morri, Commento al D.lgs. n. 455/98, in Marchetti-Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, appendice di aggiornamento, Padova, 2000, pp. 151 e ss.; Id., Commento agli artt. 100 e ss., c.p.i., in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, IV edizione, Padova, 2007, pp. 512 e ss.; Ricolfi, in AA.VV., Gli organismi geneticamente modificati, a cura di R.Ferrara e I.M.Marino, Padova, 2003; Di Cataldo, Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti, in AA.VV., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, Tomo I, Milano, 2004, pp. 443 e ss.; Id. (a cura di), La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Commento alla l. 78/2006, in Le nuove leggi civ. comm., 2008, 353 e ss.; Leonini, Il ruolo del brevetto nella ricerca biotecnologica, in AA.VV., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, cit., pp. 811 e ss.; Romandini, Commento alla legge 22 Febbraio 2006, n. 78, in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e

concorrenza, cit., pp. 1367 e ss..

(2) Per tassonomia vegetale si intende il sistema di classificazione delle piante secondo le cosiddette «unità sistematiche», che partono da unità più ampie (come il «tipo» o «divisione») e via via si restringono (alla «classe», alla «famiglia», al «genere» e alla «specie») fino a giungere alla varietà vegetale. Per maggiori approfondimenti si vedano Lodi, Sulla pretesa «genericità» dei marchi di impresa e delle denominazioni relative a varietà vegetali, in *Giur. agr. it.*, 1972, I, 526 e ss., ivi 527; Vignoli, *Aspetti giuridici delle attività genetiche in agricoltura*, Milano, 1986, pp. 13-14; Ghidini-Hassan, *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti*, Milano, 1990, p. 65.

(3) La varietà vegetale può definirsi come un insieme di piante tutte uguali fra loro, che generano discendenti ancora uguali fra loro e aventi le stesse caratteristiche dei progenitori.

(4) L'elenco completo, aggiornato al 22 ottobre 2009, è disponibile nel sito <http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf>, data consultazione 10 luglio 2010.

(5) I testi delle varie versioni della Convenzione sono a loro volta disponibili sul sito dell'UPOV, all'indirizzo <http://www.upov.int/en/publications/conventions/index.html>, data consultazione 10 luglio 2010. Le modifiche del 1991 hanno permesso di proteggere tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal genere o dalla specie di appartenenza, e hanno notevolmente esteso la portata dell'esclusiva. Sul punto v. infra.

(6) Per maggiori approfondimenti si vedano Salvadori, in *AA.VV.*, *Gli organismi geneticamente modificati*, cit., pp. 41 ss.; e Strauss, *The Rio biodiversity convention and intellectual property*, in *IIC*, 1993, 602 ss..

(7) Cfr. la decisione del Consiglio del 30 maggio 2005 in *GUCE L 192 del 22 luglio 2005*, 0063-0077.

(8) In *GUCE L 8 dell'11 gennaio 2008*, p. 2.

(9) *Reg. n. 874/2009 del 17 settembre 2009 in GUCE L 251 del 24 settembre 2009*, p. 3.

(10) *Reg. n. 1768/95/CE del 24 luglio 1995 in GUCE L 173 de 25 luglio 1995*, p. 14, modificato dal *reg. 2605/98/CE del 3 dicembre 1998*, ivi, L328 del 4 dicembre 1998, p. 6.

(11) L'art. 92 del *reg. 2100/94* disciplina il rapporto della privativa comunitaria con quelle nazionali e prevede l'inefficacia di eventuali titoli di protezione locali che siano successivi alla privativa comunitaria; per i titoli nazionali anteriori il regolamento prevede la sospensione della loro efficacia sino alla scadenza, o comunque al venir meno, della privativa comunitaria.

(12) I «costituenti varietali» sono definiti come «vegetali interi o parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi» (art. 5.3 del Regolamento).

(13) Il «materiale del raccolto» è generalmente costituito dalle sementi destinate al consumo, dai frutti e dai fiori (se trattasi di piante ornamentali).

(14) E in questo caso il fatto che l'antioriorità venga meno non sana il difetto di novità della varietà successiva, che in base al raffronto con le medesime varietà anteriori che hanno determinato il rigetto della domanda relativa alle varietà precedente dovrà essere considerata priva del requisito della distinzione.

(15) Vedi però, in senso diverso, Ghidini-De Benedetti, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 268 e Mayr, *Commento al Reg. CE n. 2100/94*, in questa Rivista, 1995, III, 6 e ss., p. 7, secondo i quali la precisazione contenuta nell'ultima parte della lettera b) dell'art. 7.2 del regolamento costituirebbe una condizione sospensiva, nel senso che le varietà oggetto di anteriori domande di privativa varietale o di iscrizioni ancora pendenti al tempo del deposito della domanda di protezione della nuova varietà andrebbero considerate notoriamente conosciute, ma il mancato accoglimento delle predette domande rimuoverebbe la causa di invalidità (o di rigetto) della domanda successivamente presentata sulla stessa varietà o su una varietà non nettamente distinguibile.

(16) In questo senso vedi Ghidini-De Benedetti, op. cit., p. 267. In senso contrario vedi Florida, op. cit., p. 424.

(17) La convenzione UPOV 3 si riferisce a varietà che si contraddistinguono «nettamente» dalle varietà note. La differenza terminologica con il Regolamento, che usa l'avverbio «chiaramente», appare tuttavia priva di rilievo, dato che i due termini sembrano impiegati come sinonimi. In questo senso v. Kiewiet, *Colloquium «modern plant breeding and intellectual property rights» on January, 26th, 2001*, in www.cpvo.eu.

(18) Florida, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2005, p. 423; nello stesso senso vedi Mayr, *La disciplina delle nuove varietà vegetali*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2000, 847 e ss., p.

860.

(19) Ghidini-De Benedetti, op. cit., p. 267.

(20) Introdotta dalla Convenzione UPOV 3 probabilmente per tenere conto delle nuove tecniche di ottenimento di vegetali basate su processi di ingegneria genetica di manipolazione delle cellule germinali: vedi in tal senso Mayr, op. cit., VI e Borrini, La nuova disciplina delle varietà vegetali, in *Il dir. ind.*, 1999, 16 e ss.

(21) In tal senso vedi De Benedetti-Borrini, Commento al reg. CE n. 94/2100, in *Il dir. ind.*, 1994, 1173 e Ghidini-De Benedetti, op. cit., p. 267.

(22) Come il colore o la forma del fiore, l'altezza del fusto, ecc.

(23) Come la resistenza a parassiti, l'epoca di maturazione del frutto, la durata del prodotto della raccolta una volta staccato dalla pianta, ecc.

(24) General introduction to the examination of the distinctness, uniformity and stability and the development of harmonized description of new varieties of plants.

(25) In questo senso vedi Mayr, La disciplina delle nuove varietà vegetali, cit., 857.

(26) In questo senso Dragotti, Commento agli artt. 100 e ss. c.p.i., in Scuffi-Franzosi-Fittante, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Padova, 2005, p. 471, nota 2; Florida, op. cit., 425.

(27) Ad esempio una farina, una marmellata, un'essenza, ecc.

(28) Si consideri il caso dei cereali: un chicco di grano (o di riso) può essere, a seconda dell'uso che se ne faccia, materiale di riproduzione o prodotto della raccolta.

(29) Cfr. il quindicesimo Considerando del Regolamento.

(30) Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2003, in causa C-205/2000 in Raccolta, 2003, I-03523 e Corte di Giustizia CE, 11 marzo 2004, in causa C-182/01 *ivi*, 2004, I-02263.

(31) Corte di Giustizia CE, 14 ottobre 2004, in causa C-336/02, in *GUCE*, C 300 del 4 dicembre 2004, 12.

(32) Le varietà essenzialmente derivate sono definite dall'art. 13.6 del Regolamento come le varietà che, pur distinguendosi chiaramente dalla varietà cosiddetta «iniziale», eccezion fatta che per tali differenze sono essenzialmente conformi «alla varietà iniziale nell'espressione de i caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale». Secondo una dottrina (Ghidini-De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 272) le varietà essenzialmente derivate si distinguerebbero «dalla varietà madre ... per un solo carattere». Questa tesi non appare tuttavia giustificata da alcuno spunto testuale, ed anzi l'art. 13.6 lett. c) parla, al plurale, di «differenze risultanti dalla derivazione». Questo uso del plurale autorizza semmai a ritenere che la distinzione rispetto alla varietà iniziale possa riguardare anche più di un carattere purché sia chiaro il rapporto di derivazione. E una conferma del fatto che le varietà essenzialmente derivate rientranti nell'ambito di esclusiva della privativa sulla varietà iniziale possano differenziarsi da questa per più di un carattere si rinviene anche nella lettera a) dell'art. 13.6 del Regolamento, che considera essenzialmente derivata dalla varietà iniziale anche la varietà che derivi «da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale»: caso, questo, in cui sicuramente l'ulteriore varietà derivata, differenziandosi dalla varietà essenzialmente derivata da cui a sua volta deriva, presenta, rispetto alla varietà iniziale, differenze in più di un carattere.

(33) Ciò deriva dall'esplicita previsione legislativa della necessità del consenso al loro sfruttamento da parte del titolare della varietà iniziale; vedi comunque in questo senso in dottrina Borrini, *La nuova disciplina delle varietà vegetali*, cit.; De Benedetti-Borrini, *Commento al Reg. Ce n. 94/2100*, in *Il dir. Ind.*, 1994, 1173 ss., 1178; Dragotti, *Commento agli artt. 100 c.p.i.*, in Scuffi, *Franzosi, Fittante, Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 476.

(34) Situazione, questa, del tutto coincidente con quella delle invenzioni che non possono «essere utilizzat(e) senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente» di cui parla l'art. 71 c.p.i. per definire il brevetto «dipendente». Per maggiori approfondimenti sul rapporto di dipendenza in materia di invenzioni v. Frassi, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in questa *Rivista*, 2006, parte I, 212 e ss., 215.

(35) La quale parla tuttavia, invece che di annullabilità, di decadenza del diritto di costituire.

(36) L'avente diritto al rilascio della privativa varietale è «la persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo dante causa» (se la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata da più persone, il diritto spetta loro «congiuntamente»). In caso di creazione di una nuova varietà nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il regolamento rinvia «alla

normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata» (art. 11.4. Regolamento).

(37) In questo senso vedi per tutti Lodi, *Sulle denominazioni varietali*, in questa Rivista, 1979, I, 297 e ss., 312 e 320.

(38) Consultabili al seguente indirizzo web: http://www.cpvo.fr/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_EN.pdf.

(39) Le denominazioni di fantasia non possono consistere di una sola lettera o di una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile — salvo che si tratti di un'abbreviazione consueta —; non possono contenere numeri, tranne ove essi siano parte integrante della denominazione o indichino che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà biologicamente apparentate; né può essere costituita da più di tre parole o entità, salvo il caso in cui la denominazione proposta sia già stata impiegata in uno Stato membro o aderente all'UPOV o che disponga di un catalogo comune equivalente; neppure può contenere una parola eccessivamente lunga, o un segno di punteggiatura o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole all'interno della stessa parola, un deponente, un esponente, un disegno, ecc.

(40) Le linee guida forniscono un dettagliato elenco di casi di ingannevolezza. È ingannevole, ad esempio, la denominazione che desti la falsa impressione che la varietà possieda caratteristiche o valore particolari, o che sia apparentata o ottenuta da altra varietà specifica.

(41) Art. 17 del Regolamento. Un simile obbligo è previsto pure dalla convenzione UPOV 3, all'art. 20.7, anche se solo limitatamente alla varietà protetta, senza cioè che vengano menzionate le varietà derivate.

(42) Per maggiori approfondimenti sulle invenzioni biotecnologiche di procedimento vedi Giov. Guglielmetti, in Di Cataldo, *La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Commento alla legge n. 78/2006*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2008, 353 e ss., pp. 370-371. Sulla possibilità di estendere la protezione del brevetto di procedimento al prodotto direttamente ottenuto, quando quest'ultimo sia costituito da una varietà vegetale, vedi Romandini, *Commento alla legge 22 Febbraio 2006 n. 78*, in Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., pp. 1367 e ss., p. 1385.

(43) Corte di Giustizia CE, 9 ottobre 2001, in causa C-377/98, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, n. 4327.

(44) Come ad esempio il «pomodoro» o il «melo», oppure raggruppamenti ancor più ampi come i «cereali», ecc.

(45) La decisione in questione ha preso posizione nel dibattito relativo alla portata del divieto di brevettazione delle varietà vegetali stabilito dall'art. 53 CBE, svoltosi in Europa prima dell'emanazione della direttiva sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche. Questo dibattito era avvenuto tra posizioni assai diverse e aveva fra l'altro dato luogo a dubbi circa l'opportunità di mantenere un tale divieto (cfr. la decisione della Camera di Ricorso EPO del 13 ottobre 1997, T1054/96 *Transgenic plant/Novartis*, in *OJEPO*, 1998, 51, punti 78 e 93 della motivazione) nonché a un apparente conflitto di giurisprudenza all'interno dell'EPO (cfr. la decisione del Enlarged Board of Appeal del 27 novembre 1995, G3/95, in *OJEPO*, 1996, 169) e che si è concluso con la decisione del Enlarged Board of Appeal del 20 dicembre 1999, G1/98, *Transgenic plant/Novartis* (in *OJEPO* 2000, 111). Per maggiori approfondimenti su questo dibattito v. Morri, *Commento agli artt. 100 e ss. c.p.i.*, in Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., pp. 512 e ss., 537 e ss.

(46) Camera di ricorso EPO, 3 ottobre 1990, T19/90, in *OJEPO*, 1990, 472 e ss. e in *IIC*, 1991, 74 e ss.

(47) Il tema dei rapporti fra la ricerca di base e quella di selezione, affrontati inizialmente nell'ambito delle invenzioni chimiche e poi in quello delle invenzioni biotecnologiche, è com'è noto assai ampio e non è questa la sede per renderne adeguatamente conto: per maggiori approfondimenti si rinvia a Di Cataldo, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *AA.VV.*, *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, tomo I, Milano, 2004, pp. 443 e ss.; Morri, *Commento al D.lgs. n. 455/98*, in Marchetti-Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, appendice di aggiornamento, Padova, 2000, pp. 151 e ss.; Romandini, op. cit.

(48) Su questo tema è stata avanzata anche una proposta interpretativa diversa da quella contenuta nel testo, secondo la quale le norme della direttiva andrebbero interpretate nel senso che

l'invenzione avente per oggetto un «insieme vegetale» di cui sarebbe possibile la brevettazione sarebbe costituita non da un prodotto ma da un «procedimento biotecnologico di modificazione delle piante», la cui protezione si «estenderebbe all'insieme dei vegetali che ne derivano», ma non potrebbe «comportare l'interdizione della riproduzione e vendita di alcune delle varietà vegetali comprese nell'insieme derivante dal procedimento brevettato, perché per ottenere la protezione della varietà come prodotto è necessario aggiungere al brevetto sul procedimento di trasformazione anche la privativa varietale» (così Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2005, pp. 408-410). Questa interpretazione non mi pare tuttavia condivisibile. Anzitutto la direttiva, nel consentire la brevettazione di invenzioni «che hanno ad oggetto piante o animali se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale» (art. 4.2.), non contiene alcuna esclusione del brevetto di prodotto, ed anzi sembra proprio riferirsi a questo tipo di invenzione. In secondo luogo se, come sostiene la tesi criticata, il brevetto sugli «insiemi vegetali» caratterizzati dalla presenza di un certo gene pure rivendicato non potesse comportare l'interdizione della riproduzione o vendita delle singole varietà vegetali ricomprese nell'insieme vegetale, non si comprende quale ambito di applicazione troverebbero le norme sulle licenze obbligatorie dipendenti di cui all'art. 12 della direttiva, che riguardano fra l'altro proprio il caso del costitutore che «non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente».

(49) Il comma 5-bis dell'art. 29 è stato introdotto dal Regolamento n. 873/2004/CE. Condizioni di rilascio della licenza sono, oltre al rapporto di dipendenza tra la privativa varietale e l'invenzione biotecnologica, l'impossibilità di ottenere una licenza volontaria e il fatto che l'invenzione costituisca un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta. La nuova disposizione regola anche il caso in cui sia il costitutore della varietà vegetale ad aver chiesto una licenza obbligatoria sul brevetto biotecnologico da cui l'invenzione dipende, stabilendo a favore del titolare del brevetto la possibilità di ottenere una licenza obbligatoria incrociata. Il procedimento di rilascio della licenza è disciplinato dagli artt. 37 e ss. Reg. n. 874/2009/CE.

(*) Ricercatore di Diritto Industriale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Utente: . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA

www.iusexplorer.it - 27.03.2017