

La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di privativa comunitaria per varietà vegetale: i casi Kanzi e Nadorcott

La giurisprudenza dell'UE sulle nuove varietà vegetali è piuttosto esigua, poiché il contenzioso su questo argomento è certamente più raro, rispetto a quello su questioni di marchi, brevetti e disegni.

Due dei casi di riferimento sull'interpretazione della legislazione applicabile, il Regolamento CE 2100/94 sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sono quelli noti come Kanzi e Nadorcott.

In breve, il caso Kanzi (C-140/10, sentenza del 20 ottobre 2011) si concentra sulla nozione di violazione ai sensi del regolamento n. 2100/94, attraverso l'interpretazione dell'art. 94 (Infrazioni), in particolare in relazione alla concessione di licenze per la privativa per ritrovati vegetali e alle implicazioni concrete delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti di un contratto che regola lo sfruttamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (nel seguito, indicata con l'acronimo inglese CPVR).

Nadorcott è invece una recente decisione (C-176/18, sentenza del 19 dicembre 2019) riguardante l'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento (Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati) per quanto riguarda varietà sfruttate prima della concessione del CPVR, senza l'autorizzazione del richiedente.

Nella causa Kanzi, Nicolaï NV, il costituente (ai sensi dell'art. 11 del regolamento CPVR) di una varietà vegetale relativa ad una pianta di melo, Nicoter, i cui frutti erano commercializzati con il marchio Kanzi da una società, Better3fruit NV, attraverso una sorta di schema di distribuzione selettiva, conferiva il titolo di privativa relativo alla varietà Nicoter nella società Better3Fruit.

Nel 2003, Better3fruit concludeva un contratto di licenza con il costituente, che prevede l'acquisizione in capo a Nicolaï di un diritto esclusivo di coltivazione e commercializzazione dei meli della varietà Nicoter. Il contratto prevede inoltre che la cessione o la vendita dei prodotti oggetto del diritto esclusivo sia subordinata alla firma preliminare di una licenza di coltivazione o di un accordo di licenza di commercializzazione, a seconda della natura della controparte. La controversia riguarda la vendita di meli Nicoter da Nicolaï a un terzo, il signor Hustin, senza la previa sottoscrizione di alcun contratto da coltivatore o distributore.

Nel 2007, il nuovo titolare del CPVR Nicoter - GKE, che ne aveva acquisito i diritti esclusivi di sfruttamento - constatava la vendita non autorizzata di mele a marchio Kanzi da parte di un terzo, il signor Goossens, che se ne era rifornito dal signor Hustin. Così, GKE agiva in contraffazione dinanzi al Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (tribunale commerciale di Anversa) contro il signor Hustin ed il signor Goossens, ottenendo un'inibitoria. La decisione veniva capovolta in appello dall' Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa), in base alla violazione ad opera del Sig. Nicolaï dei propri obblighi derivanti dal contratto di licenza. Tuttavia, la Corte non riscontrava alcuna violazione del CPVR di GKE, in quanto le limitazioni stabilite nel contratto tra Better3fruit e Nicolaï non erano applicabili nei confronti del signor Hustin e del signor Goossens. Lo Hof van Cassatie (Corte di Cassazione) sospendeva il successivo procedimento, per porre due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia, in merito all'interpretazione dell'art. 94 del Regolamento n. 2100/94, nel caso in cui il trasferimento del materiale protetto sia effettuata dal soggetto che gode del diritto di sfruttamento, in violazione dei limiti stabiliti nel contratto di licenza.

Nella propria sentenza, la CGUE spiega che in tali circostanze, l'art. 94 del Regolamento, in combinato disposto con gli artt. 11, paragrafo 1, 13, paragrafi da 1 a 3, 16, 27 e 104, deve essere interpretato nel senso che il titolare del CPVR, o il titolare del diritto di sfruttamento, può intentare un'azione per contraffazione contro un terzo che abbia ottenuto il materiale tramite un'altra persona che gode del diritto di sfruttamento che ha violato le condizioni o le limitazioni stabilite nel contratto di licenza che tale altro soggetto ha concluso in precedenza con il titolare, nella misura in cui le condizioni o le limitazioni in questione riguardino direttamente le caratteristiche essenziali del CPVR in questione.

In effetti, come spiega la Corte, l'art. 94(1) non prevede alcun elemento soggettivo. Pertanto, l'eventuale conoscenza di condizioni imposte in un altro contratto (come la licenza tra il costitutore e Better3Fruit) non hanno un ruolo nella valutazione di un'infrazione o del diritto all'azione. Così, la CGUE conclude che l'effettiva o potenziale consapevolezza di tali condizioni o limitazioni risulta irrilevante.

Pertanto, la decisione in questione è importante per la corretta attuazione, in concreto, degli accordi contrattuali e accordi commerciali che coinvolgono varietà vegetali coperte da un CPVR.

Passando alla causa Nadorcott, essa concerne il caso di un agricoltore spagnolo che acquistava da un vivaio piante di una varietà di mandarino senza semi, Nadorcott, prima della data di concessione del relativo CPVR. Il titolare del diritto, Compania de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) agiva contro l'agricoltore, chiedendo la protezione provvisoria per gli atti compiuti prima della concessione, rivendicando invece l'infrazione ex art. 94 del Regolamento per gli atti compiuti dopo tale data e chiedendo la cessazione di tutti gli atti non autorizzati (compresa la commercializzazione dei frutti) e il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale riteneva il procedimento prescritto ai sensi dell'art. 96 del Regolamento. In sede di appello, le domande venivano rigettate nel merito, perché l'agricoltore aveva acquistato le piante in buona fede da un vivaio aperto al pubblico, e perché l'acquisto era avvenuto in una data precedente a quella della concessione del CPVR. Successivamente, la Corte Suprema spagnola si rivolgeva alla CGUE per una decisione pregiudiziale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 13 del Regolamento. Le due questioni analizzate dalla CGUE sono le seguenti:

- se risulti necessaria, ex art. 13 (2) (a) e (3) del Regolamento, l'autorizzazione del titolare del CPVR per piantare una varietà protetta e raccoglierne i frutti che non possano essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 13(3);
- se l'art. 13(3) debba essere interpretato nel senso che il frutto di una varietà vegetale, che non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione, debba considerarsi come ottenuto attraverso "l'uso non autorizzato di costituenti della varietà", se questi sono stati propagati e venduti a un agricoltore da un vivaio nel periodo tra la domanda di registrazione della CPVR e la sua concessione.

In primo luogo, la CGUE spiega che in base al Regolamento, vi sono due livelli di protezione, ovvero la protezione primaria, che copre la produzione o la riproduzione dei componenti della varietà (art. 13(2) (a)) e la protezione secondaria, che copre il materiale raccolto. Ai sensi dell'art. 13(3), la protezione del materiale raccolto è applicabile solo nel rispetto di due condizioni, cioè che a) tale materiale sia stato ottenuto attraverso l'uso non autorizzato di componenti della varietà costituenti della varietà, e b) a meno che il titolare non abbia avuto l'opportunità di esercitare il suo diritto in relazione a quei costituenti della varietà.

La Corte nota che secondo il Regolamento, i "costituenti della varietà" sono "piante intere o parti di piante, nella misura in cui tali parti siano in grado di produrre piante intere". Infatti, i mandarini Nadorcott non sono "in grado di produrre piante intere", poiché non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione. Perciò, solo la protezione primaria si applica a questi frutti. Pertanto, la Corte ha concluso che l'autorizzazione del titolare del CPVR non è necessaria, a meno che sussistano entrambe le condizioni di cui all'art. 13(3).

Passando alla seconda questione, la CGUE spiega che il Regolamento prevede due diversi mezzi di protezione, a seconda dello stato della domanda. Una volta il CPVR concesso, il titolare può citare in giudizio il trasgressore, ingiungendogli di cessare qualsiasi tipo di atto non autorizzato, e/o di pagare un risarcimento ragionevole e ulteriori danni in caso di atti intenzionali o negligenti (art. 94).

Invece, tra la pubblicazione della domanda e la concessione del CPVR, il titolare ha solo diritto a un indennizzo adeguato (art. 95), per qualsiasi atto non autorizzato.

Ciò evidenzia una delle peculiarità dei CPVR i quali, a differenza di altri diritti di privativa industriale come marchi o brevetti - la cui protezione si basa sulla data di deposito della domanda - godono di un diverso livello di protezione a seconda che il titolo risulti concesso al momento degli atti non autorizzati o sia ancora in stato di domanda.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobacci-law.com