

La tutela delle sementi certificate: il caso del grano duro «San Carlo»

Trib. Roma, Sez. XVII Civ., Sezione specializzata in materia di impresa 5 marzo 2020, n. 5413 - Pedrelli, pres.; Martucci, est. - Agroservice S.p.A e Société coopérative d'intérêt collectif agricole par actions simplifiée à capital variable (Sicasov) (avv. Cerulli Irelli ed a.) c. Asi s.r.l. (avv. Giannusso ed a.)

Produzione, commercio e consumo - Concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche - normativa in materia di privativa vegetale - Violazione della normativa in materia di privativa vegetale Vendita di una varietà vegetale coperta da diritto di privativa senza sostenere i costi necessari per realizzarla o per ottenere la relativa licenza - Condotta meritevole di condanna.

La violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata. La concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche postula che l'attività illecita del concorrente sleale determini un reale vantaggio competitivo nei confronti dei suoi concorrenti che rispettano la disciplina pubblicistica. Ne consegue che pone in essere una condotta meritevole di condanna l'impresa che, violando la normativa in materia di privativa vegetale, ha tratto indebito vantaggio dalla vendita di una varietà vegetale coperta da diritto di privativa senza sostenere i costi necessari per realizzarla o per ottenere la relativa licenza.

Il testo della sentenza è pubblicato nel sito www.osservatorioagromafie.it

È del 5 marzo 2020 la pronuncia n. 5413 emessa dalla diciassettesima Sezione civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale ordinario di Roma in merito alla tutela della varietà di grano duro denominata «San Carlo». Il giudice civile ha provveduto a condannare un'azienda sementiera marchigiana che, ricorrendo anche a specifiche condotte illecite come l'apposizione sulle confezioni di frumento duro contraffatto di cartellini di certificazione falsificati, aveva moltiplicato la varietà protetta senza alcuna autorizzazione da parte del suo costituutore¹ violandone l'esclusiva.

La sentenza in oggetto, declinata sotto il duplice profilo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della tutela della concorrenza sleale tra le imprese, costituisce, ad oggi, una delle pochissime pronunce concernenti il tema della tutela delle varietà coperte da privativa vegetale²; essa rappresenta, altresì, un chiaro intervento in merito al sempre più attuale problema riguardante i diritti di moltiplicazione di una specifica varietà di semente qualora questa sia coperta da un diritto di privativa ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento.

È evidente, peraltro, che la decisione *de qua* si inserisce nell'ampio ed articolato contesto del comparto sementiero, da sempre caratterizzato dalla complessità sia della materia che della normativa *multilevel*. Lo scarso coordinamento tra le vari fonti normative che regolamentano il settore contribuisce, sovente, a creare confusione nell'interprete e in chi, generalmente, è chiamato ad attuarle con riguardo a fattispecie particolari nelle quali il regime europeo della privativa si scontra con la disciplina concernente il brevetto industriale. Non sembra il caso della sentenza in esame dove il quadro normativo appare ben chiaro al giudice di merito; ai fini di una sua più completa disamina appare comunque opportuno svolgere una breve distinzione tra le due forme di tutela che contraddistinguono, ad oggi, il comparto sementiero.

Le nuove varietà vegetali, come affermato puntualmente anche nella sentenza in oggetto, vengono tradizionalmente tutelate nei Paesi europei ricorrendo alla privativa vegetale concessa secondo i criteri

¹ Secondo la definizione giuridica, che si rinviene sia nella disciplina internazionale in materia che nella normativa europea e nazionale, il costituutore vegetale è: colui che ha creato, scoperto o messo a punto una varietà; il datore di lavoro del soggetto precitato o colui che ne ha commissionato il lavoro; l'avente diritto o l'avente causa delle due persone precitate.

² Un esempio di pronuncia sul tema a livello europeo è la sentenza della seconda Sezione della Corte di giustizia UE, del 25 giugno 2015, nella causa C-242/14. In proposito L. PAOLONI, *L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi*, in questa Riv., 2015, 1.

della Convenzione UPOV³ che sono stati trasposti nel reg. CE n. 2100/1994⁴ le cui disposizioni, a loro volta, sono state adottate a livello nazionale nel codice della proprietà industriale (il d.lgs. n. 30 del 2005⁵, d'ora in poi c.p.i.). Tuttavia, nel 2015, l'Ufficio brevetti europeo (l'European Patent Office, d'ora in poi EPO), pronunciandosi sui procedimenti di ricorso contro i brevetti rilasciati nei primi anni 2000 ad una varietà di broccoli ed una di pomodoro⁶, ha inaugurato un nuovo indirizzo secondo il quale le nuove piante, anche se sono il risultato di procedimenti essenzialmente biologici, quali ad esempio i tradizionali processi di incrocio e selezione, non sono di fatto escluse dalla possibilità di essere tutelate da un brevetto di tipo industriale. In altre parole, si è esclusa la brevettabilità di un procedimento essenzialmente biologico ma non il suo risultato, ossia una nuova pianta.

Questa decisione ha concesso la possibilità di tutelare anche in Europa i risultati del miglioramento varietale optando per un brevetto industriale rilasciato dall'EPO, invece di continuare a ricorrere alle tradizionali private a livello comunitario o nazionale.

La sostanziale differenza tra i due regimi, senza poter in tale sede entrare maggiormente nel dettaglio, concerne la possibilità di utilizzare o meno ai fini della ricerca scientifica la varietà vegetale registrata: mentre le private consentono ai costitutori di nuove varietà di potere liberamente usare nel loro lavoro di miglioramento genetico tutte le varietà esistenti, un brevetto di tipo industriale esclude questa facoltà per tutta la durata della protezione comportando una eventuale limitazione dell'attività di ricerca sulle varietà messe in commercio.

Per tali motivi è stata manifestata in questi anni la preoccupazione che la registrazione delle piante possa scoraggiare il miglioramento varietale laddove fossero presenti dei brevetti, in contrasto con l'esigenza di accrescere, invece, la ricerca in agricoltura ed accentuando anche il divario esistente tra le diverse tipologie di imprese sementiere⁷.

Questa distinzione appena descritta appare necessaria anche in relazione alla sentenza qui in oggetto nella quale, nonostante il giudice *de quo* mostri un'accurata attenzione alla disciplina sementiera europea e nazionale, essendo stata utilizzata più volte l'espressione «sistema brevettuale» accanto alle disposizioni normative concernenti il diritto di privata, si potrebbe creare agli occhi dei meno esperti una confusione tra il regime della privata e quello del brevetto industriale.

Per comprendere al meglio il potenziale della pronuncia in oggetto occorre riassumerne i passaggi più salienti.

Esponendo le proprie motivazioni in modo chiaro e univoco attenendosi alle disposizioni normative sia della legislazione sementiera sia di quella concernente il profilo della concorrenza tra le imprese che operano nel medesimo settore, il giudice ha provveduto a condannare e sanzionare il comportamento di un'impresa che si è avvalsa di un vantaggio competitivo sfruttando la reputazione di un prodotto, quale

³ International Union for the Protection of New Varieties of Plants, la Convenzione è stata sottoscritta nel 1961, poi modificata successivamente nel 1978 e nel 1991, con l'obiettivo di tutelare a livello internazionale le nuove varietà vegetali. L'acronimo UPOV deriva dall'espressione in lingua francese «*Union pour la Protection des Obtentions Végétales*».

⁴ Reg. (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privata comunitaria per i ritrovati vegetali (*G.U.C.E.* n. L. 227/1).

⁵ D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (*G.U.* n. 52 del 4 marzo 2005). L'ottava sezione del capo secondo della normativa è dedicata alle nuove varietà vegetali (articoli dal 100 al 116).

⁶ Ci si riferisce ai due noti casi «*Tomato case*» e «*Broccoli case*» aventi ad oggetto dei procedimenti concernenti la concessione di un brevetto industriale a specifiche varietà di pomodoro e broccoli. La procedura di esame dei due brevetti aveva già visto la Camera di ricorso dell'EPO (l'Ufficio brevetti europeo) esprimere, nel dicembre 2010, l'avviso che «*l'incrocio sessuale tra due diversi e interi genomi, e la conseguente selezione di una nuova varietà, è un processo essenzialmente biologico e quindi non brevettabile*».

⁷ Tuttavia, ad oggi, le istituzioni europee sembrano propendere per un nuovo indirizzo. Si segnala, a tal proposito, una recente risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 (2019/2800 RSP) sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici che, confermando l'orientamento già precedentemente espresso in altre risoluzioni, ribadisce che le varietà vegetali e animali, incluse parti e caratteristiche, i procedimenti essenzialmente biologici e i prodotti derivanti da tali procedimenti non sono in alcun modo brevettabili, conformemente alla direttiva 98/44/CE e all'intenzione del legislatore dell'UE.

nella fattispecie la semente di frumento della varietà «San Carlo», rinomata per le sue caratteristiche, senza affrontare i costi necessari per produrla e ottenere il diritto di privativa, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, che potesse autorizzarla a moltiplicare e commercializzare lecitamente la varietà registrata.

La semente oggetto della sentenza è, nello specifico, una varietà di frumento duro particolarmente nota e apprezzata per la sua produttività e per la qualità delle semole. Essa risulta registrata dal suo costituente vegetale, la Maliani Genetica s.r.l., presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi nel 1998, per la durata di venti anni.

Nel 2013, il costituente della varietà aveva trasferito la licenza esclusiva per lo sfruttamento della semente alla Agroservice S.p.A., società marchigiana specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi per l'agricoltura, divenuta così l'unica titolare del diritto di produrre, moltiplicare e commercializzare la semente «San Carlo» per circa cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2018 quando sarebbe intervenuta la cessazione del diritto di privativa.

Nel 2016, la Agroservice S.p.A. e la Société coopérative d'intérêt collectif agricole par actions simplifiée à capital variable (d'ora in poi Sicasov⁸) avevano citato in giudizio una terza società, la ASI s.r.l. Unipersonale, chiedendo al giudice di accertare l'illiceità della condotta posta in essere da quest'ultima.

Secondo le attrici, infatti, e come dedotto anche dagli atti del procedimento cautelare *ante causam* del quale il fascicolo è stato acquisito nel procedimento civile di primo grado n. 31438/2016, la ASI aveva prodotto e venduto dei semi della varietà di frumento duro «San Carlo» senza autorizzazione e in violazione della privativa registrata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) con il n. 1864 del 30 luglio 1998 e contravvenendo a quanto disposto dall'art. 2595 c.c., concernente come è noto i limiti legali della concorrenza.

In particolare, le società sostenevano che la convenuta avesse tenuto una condotta illecita consistente in una contraffazione, ai sensi dell'art. 107 del c.p.i., in quanto aveva posto in commercio la varietà vegetale protetta da privativa senza l'autorizzazione del titolare del diritto e, in aggiunta, apponendo sui sacchi in cui era contenuta la merce in vendita dei cartellini contraffatti di certificazione ENSE utilizzati per le sementi certificate, commettendo frode in commercio. Essendoci anche una competizione economica tra la Agroservice S.p.A. e la ASI s.r.l., si chiedeva, inoltre, al giudice competente di riconoscere la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale, ai sensi del primo comma dell'art. 2598 c.c.

La convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, eccepiva, *in primis*, delle questioni pregiudiziali, rigettate dal giudice, relative all'incompetenza territoriale del Tribunale adito e alla nullità della procura conferita al difensore della Sicasov. Nel dettaglio, la ASI, avendo essa sede nel Comune di Castelfidardo (AN), reputava competente non il Tribunale di Roma ma quello di Ancona non prendendo in considerazione la circostanza secondo la quale, come esplicitato dal giudice, quando è parte in causa una società con sede all'estero è competente la Sezione specializzata in materia d'impresa di Roma, con riguardo, segnatamente, agli uffici giudiziari ricompresi anche nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia⁹. Il giudice ha rigettato anche la seconda eccezione pregiudiziale affermando che il disposto dell'art. 12 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, concernente la procura alle liti, era stato rispettato dalla società francese.

Nel merito la ASI presentava una difesa strutturalmente debole basata sulla circostanza secondo la quale la vendita della semente «San Carlo» era stata un caso isolato a seguito delle molteplici sollecitazioni ricevute da un'azienda terza alla causa, la Merlo Servizi s.r.l., che, offrendo un prezzo allettante, aveva simulato l'acquisto nell'interesse delle parti ricorrenti.

Nonostante la ASI avesse dichiarato che la semente venduta fosse del generico frumento su cui era stato

⁸ Società cooperativa francese che rappresenta i costitutori delle varietà vegetali e che gestisce i diritti di sfruttamento di varietà vegetali mediante la concessione a terzi di licenze d'uso, la riscossione di *royalties* e la tutela giudiziale delle privative varietali.

⁹ Art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'appello, a norma dell'art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 159 del 11 luglio 2003).

apposto un cartellino falsificato che lo identificava come varietà «San Carlo», sulla base delle indagini nella fase cautelare con le quali si era provveduto ad analizzare suddetto frumento, si constatava, altresì, che nei locali di proprietà della società convenuta erano presenti delle sofisticate attrezzature per la selezione delle varietà vegetali. Il giudice di primo grado ha, pertanto, ritenuto sussistente la violazione dell'art. 107 c.p.i. che riserva solo al costitutore i diritti di produzione e di riproduzione, di offerta in vendita e di commercializzazione, di esportazione e importazione della varietà registrata.

Il Tribunale di Roma ha, quindi, riconosciuto alla società Agroservice la licenza esclusiva per lo sfruttamento del diritto di privativa della varietà di frumento duro San Carlo in virtù del contratto stipulato nel 2013 con il costitutore della *cultivar*. Conseguentemente il giudice ha anche riconosciuto l'attività di contraffazione svolta dall'ASI nel 2015 che, avvalendosi di cartellini di certificazione fasulli, aveva venduto la semente registrata non avendone il diritto, spettando in quel periodo alla sola Agroservice il diritto di vendere la varietà vegetale in forza della licenza concessale in via esclusiva fino al dicembre 2018. Dalle motivazioni della pronuncia si comprende, infatti, che il giudice ha ritenuto che la convenuta ha tratto un indebito vantaggio dalla commercializzazione di frumento duro dotato di peculiari caratteristiche mediante l'apposizione di cartellini contraffatti senza sostenere i costi necessari per realizzare tale varietà o per ottenere la relativa licenza. Essendo comprovata la condotta illecita della convenuta il Tribunale ha, dunque, accolto la domanda di inibitoria proposta dalle attrici in sede cautelare e di merito. Tuttavia, al contempo, ha limitato la richiesta di inibitoria alla condotta posta in essere nel 2015 non concedendola anche per il futuro, in quanto, nelle more del giudizio, è intervenuta la cessazione del diritto di costitutore della varietà nel 2018, come si è poc'anzi precisato. Conseguentemente il Tribunale ha condannato la ASI alla retroversione degli utili in favore delle attrici.

Il complesso sistema della legislazione sementiera è entrato, quindi, in gioco in relazione al peculiare profilo della concorrenza sleale, ritenendo che quest'ultima si verifica tutte le volte in cui, come nel caso in oggetto, la violazione di una norma pubblicistica determina un reale vantaggio competitivo per il soggetto che l'ha violata a scapito dei concorrenti che, invece, hanno rispettato la medesima norma.

La sentenza n. 5413/2020, accertando l'attività di un'impresa sementiera che, non essendo la titolare del diritto di privativa, aveva moltiplicato e venduto il frumento duro della varietà «San Carlo», restituisce, come si è potuto constatare, un condivisibile punto di vista della giurisprudenza circa la decisione di condanna di una condotta palesemente illecita idonea a ledere il costitutore della varietà vegetale o chi, come nel caso di specie, ne aveva ottenuto i diritti.

Tuttavia, la pronuncia, qualora fosse confermata in un eventuale grado di appello o fosse richiamata in ulteriori procedimenti simili, potrebbe contenere un enorme potenziale per fungere da apripista ad un orientamento giurisprudenziale che si pronunci anche in merito alla più generale possibilità degli agricoltori di poter moltiplicare e scambiare tra di loro le sementi appartenenti a varietà certificate. Infatti, lo scenario prima sinteticamente esposto riguardante i modelli di miglioramento varietale di tipo industriale appare ancora più complesso se si evidenzia che a questi se ne affiancano altri come le tecniche di selezione delle sementi effettuate in campo dagli agricoltori che per secoli, prima che il progresso scientifico consentisse di svolgere tale funzione anche fuori dal campo, sono stati gli unici in grado di assolvere tale compito. Da qui la necessità, sempre più attuale, qualora l'attività di moltiplicazione riguardasse una semente certificata e coperta da privativa vegetale, di provvedere ad un adeguato bilanciamento tra gli interessi del costitutore e quelli degli agricoltori di poter utilizzare, nello svolgimento dell'attività di coltivazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando la varietà protetta. Possibilità quest'ultima che, alla luce della normativa europea e nazionale vigente, non è attualmente consentita.

Marianita Gioia