

Royalties e varietà protette: cosa devono sapere i vivaisti

Matteo RAGNI

Rappresentate di Plantipp in Italia



Simone PALLAVICINI

Avvocato



Con il Patrocinio di:

Agenda

1. Perché serve un sistema di tutela varietale?
2. Definizioni chiave
3. Tempi, costi e cosa è registrabile
4. Varietà, mercato e tracciabilità in filiera
5. Domande

1. Perché l'innovazione varietale ha bisogno di tutela

L'ibridazione come anello della catena del valore nel vivaismo ornamentale

La filiera del valore nel vivaismo ornamentale

- Ibridatore → Registrazione "royalty" → licenziatario/propagatore → vivaista → mercato
- Ogni anello della filiera genera e trasferisce valore economico
- La privativa varietale (PBR) non è un vincolo burocratico esterno
- È parte integrante della catena del valore del prodotto pianta

Il breeding: un investimento a lungo termine

- Anni di incroci, selezione e prove agronomiche prima che una varietà diventi commerciale
- Costi di ricerca, sviluppo e test DUS a carico del breeder
- Nessuna garanzia di successo commerciale a fine percorso
- Senza un ritorno economico, l'innovazione varietale rallenta o si ferma

Agapanthus Everpanthus® Poppin'® Purple

('PM003'PBR) EU 60010

Varietà ottenuta da De Wet in Sudafrica

- Ibridazione iniziata nel 2010
- Test iniziato nel 2014
- Introdotta nel 2019
- Premio: New Plant Awards RHS (2019)
- Premio: Miglior Nuova Perenne a IPM Essen (2020)
- Medaglia d'Argento KVBC Spring Challenge (2020)



Perché la tutela conviene anche al vivaista

- Elimina la concorrenza sleale di chi propaga senza pagare royalty
- Garantisce continuità di novità realmente commerciabili nel tempo
- Valorizza chi investe in materiale genuino, tracciato e di qualità
- Riduce il rischio di contestazioni per chi acquista in regola

2. Definizioni

I concetti chiave del sistema di tutela varietale — a cura di Simone Pallavicini,

Punto di vista legale: le fonti

- **Fonte internazionale:** Convenzione UPOV del 1961, più volte revisionata, fino all'atto del 1991, che ha rafforzato la tutela delle innovazioni vegetali
- **Fonte dell'Unione europea:** Regolamento (CE) n. 2100/94, che istituisce la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, cioè un titolo unitario efficace in tutto il territorio UE
- **Fonte nazionale italiana:** la disciplina è contenuta nel Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito anche «CPI»), agli artt. 100 e ss., dedicati alle nuove varietà vegetali
- **Rapporto UPOV / UE-Italia:** l'Unione Europea e l'Italia sono parte della UPOV; il Regolamento UE, così come la normativa nazionale, sono sostanzialmente modellati sulla convenzione UPOV 1991

Due acronimi talvolta confusi: PBR vs PNVV

PBR (Plant Breeders' Rights)

- Terminologia internazionale/UPOV per il diritto del costitutore
- Riferimento comune nella documentazione tecnica e commerciale
- Usata da Plantipp e dai breeder nei contratti di licenza

PNVV (Privativa per nuova varietà vegetale italiana)

- Termine corrispondente in ambito normativo italiano
- Diversa tradizione linguistica e fonte normativa, stessa sostanza giuridica

Definizione di varietà vegetale

Ai sensi dall'art. 5 Regolamento CE 2100/94 e dell'art. 100 CPI si intende per varietà vegetale un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto il quale sia:

- definibile mediante l'espressione delle «**caratteristiche**» risultanti da un dato genotipo o da una combinazione di genotipi
- distinguibile da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette «**caratteristiche**»
- considerabile come un'entità in quanto idoneo ad essere riprodotto in modo conforme

Definizione di varietà vegetale

Nel regno agronomico varietale, infatti, si adotta una classificazione tassonomica suddivisa in unità sistemiche o taxon botanici progressivamente più circoscritti cioè a dire: “divisione”, “classe”, “famiglia”, “genere”, “specie”. La varietà vegetale costituisce un’unità ausiliaria della “specie”, ovvero dell’**ultima e più circoscritta unità sistemica botanica**. Un esempio, genus «Photinia»:

- ✓ Divisione: Magnoliophyta
- ✓ Classe: Magnoliopsida
- ✓ Famiglia: Rosaceae
- ✓ Genere: Photinia
- ✓ Specie: Photinia x fraseri
- ✓ Varietà: Chico («BR2011» PBR), Corallina («Bourfrits» PBR), Little Fenna, e così via



Cosa si intende per «caratteristiche»

Quando si tratta di nuove varietà vegetali, con “**caratteristiche**” (o «caratteri» nel linguaggio del legislatore italiano) si intendono i tratti espressi dal genotipo della varietà che servono anzitutto a definirla e a distinguerla da altre varietà

Non è necessario che siano valutate o descritte tutte le caratteristiche geneticamente esprimibili: l'esame tecnico (Test DUS) considera quelle sufficienti ai fini della protezione

Le caratteristiche emergono quindi dal Test DUS e sono riportate nella descrizione ufficiale della varietà inserita o richiamata nel registro della privativa

Test DUS : definizione e finalità

Il Test DUS (*Distinctness, Uniformity, Stability*) è l'esame tecnico previsto dagli artt. 55 e 56 del Regolamento (CE) n. 2100/94 e dalle corrispondenti norme nazionali, volto a verificare se una varietà candidata soddisfi i tre requisiti di merito fondamentali per l'ottenimento della privativa:

- ✓ **Distinzione**: la varietà si differenzia dalle varietà già note
- ✓ **Omogeneità**: la varietà si differenzia dalle varietà già note
- ✓ **Stabilità**: le caratteristiche si mantengono nelle generazioni successive

L'esame è disposto dal CPVO ed è effettuato almeno in uno Stato membro da appositi uffici d'esame designati

Test DUS : contenuto dell'esame

Le linee direttrici che governano l'esame effettuato mediante Test DUS descrivono: il materiale vegetale richiesto, le modalità dei test, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare e la tabella dei caratteri da esaminare per ciascuna specie

In assenza di linee direttrici CPVO specifiche per la specie interessata, si applicano le linee direttrici UPOV

I caratteri esaminati non sono necessariamente esaustivi di tutte le caratteristiche geneticamente esprimibili: l'esame è diretto soltanto a stabilire se la varietà candidata sia sufficientemente distinta, omogenea e stabile rispetto alle varietà notoriamente conosciute

Richiede generalmente più cicli di osservazione

Test DUS : esito dell'esame

L'ufficio d'esame trasmette al CPVO una relazione d'esame corredata da una descrizione ufficiale della varietà, che costituisce una sintesi delle osservazioni formulate nel corso del test.

Tale descrizione non riflette l'espressione di tutte le caratteristiche risultanti dal genotipo, bensì solo quelle sufficienti a dimostrare la distinzione

Pubblicazione nell'elenco delle piante protette da privativa

L'elenco delle piante coperte da privativa varietale comunitaria è disponibile presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO), con sede ad Angers, Francia (sito internet: cpvo.europa.eu)

L'elenco delle piante coperte da privativa varietale nazionale è invece disponibile presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con sede a Roma (sito internet: www.uibm.gov.it)

Pubblicazione nell'elenco delle piante protette da privativa: un esempio

Syzygium australe Etna Fire® ('Crysyred' PBR) EU 49179

14 Characteristics included in the UPOV Test Guidelines or national Test Guidelines:

CPVO or UPOV No.	Characteristics	State of Expression	Note/Remarks
1	Plant growth habit	semi upright	3
2	Plant density of branching	medium to dense	6
3	Young stem colour of anthocyanin	Greyed-Orange 176A	
4	Young stem intensity of anthocyanin	strong	7
5	Stem internode length	medium	5
6	Young leaf colour of upper surface of fully expanding leaf	Greyed-Purple 183A	
7	Petiole length	medium	5
8	Leaf length	medium to long	6
9	Leaf width	broad	7
10	Leaf length/width ratio	low	3
11	Leaf position of widest point	in distal half	3
12	Leaf shape of apex	acuminate	1
13	Leaf shape of base	acute	1
14	Leaf colour of upper surface	nearest Green N137A, but slightly darker	
15	Leaf variegation	absent	1
16	Leaf colour of variegation	not applicable	-
17	Leaf glossiness	medium	3
18	Leaf undulation of margin	absent or very weak	1
19	Flower diameter	medium	3
20	Flower colour of inner side of petal	White 155A	
21	Flower diameter	large	



Per approfondire:

sito CPVO <https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder>

sito titolare / rappresentante: <https://plantipp.eu/>

La denominazione della varietà

Una nuova varietà deve avere un nome, requisito necessario per la concessione della privativa stessa, per la sua commercializzazione e presupposto della iscrizione nel registro varietale, ovunque nei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV

La denominazione utilizzata ai fini dell'ottenimento della privativa deve poi essere tale da **non ledere diritti di terzi e non creare confusione o indurre in errore circa le caratteristiche della varietà**

Infine, la denominazione varietale **non può contenere nomi geografici** (artt. 166 CPI e 63 Reg. CE 2100/94)

Rapporto tra denominazione della varietà e marchio

La **denominazione** della varietà costituisce per legge il suo **nome generico**, con esclusione esplicita, pertanto, della possibilità per il costituutore di registrarla come marchio o di comunque vantare diritti esclusivi su di essa

Tuttavia, **la legge consente**, nella commercializzazione della varietà, **di associare** alla denominazione generica **un marchio d'impresa**, a condizione che la denominazione resti facilmente riconoscibile

Rapporto tra denominazione della varietà e marchio: un esempio



Varietà Ibridatori Coltivatori

Syzygium australe Etna Fire® ('Crysyred'^{PBR}) EU 49179

Heesters

«Syzygium australe»: specie / nome botanico del taxon

«Crysyred»: denominazione della varietà

«Etna Fire®»: marchio di impresa

«EU 49179»: numero identificativo della privativa e della relativa decisione di concessione adottata dal CPVO

Denominazione varietale vs Marchio commerciale: un confronto sintetico

Denominazione varietale

- Identificativo tecnico-legale unico della varietà
- Non modificabile, usato nella registrazione ufficiale
- Deve sempre accompagnare la pianta nei documenti tecnici

Marchio d'impresa

- Nome con cui la varietà viene venduta al pubblico
- Può cambiare o variare da mercato a mercato
- Oggetto di diritti di marchio, diversi dal PBR

Varietà vegetale vs Brevetto per invenzione: cenni

Ai sensi dell'art. 45 CPI, il brevetto per invenzione tutela un'invenzione tecnica che sia nuova, implichi attività inventiva e sia atta ad avere applicazione industriale

Diversamente dalla nuova varietà vegetale, che protegge un insieme vegetale individuato dai suoi caratteri genetici ed espressivi, il brevetto protegge una soluzione tecnica o un trovato tecnico

Limiti del brevetto rispetto alle varietà vegetali:

- Le varietà vegetali come tali non possono costituire oggetto di brevetto
- Sono invece brevettabili:
 - le invenzioni biotecnologiche riguardanti piante solo se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata a una determinata varietà vegetale
 - i metodi di ingegneria genetica finalizzati a introdurre nuovi tratti in una varietà

3. Tempi, costi e cosa è registrabile

Dall'idea alla protezione: il percorso della registrazione varietale

Cosa è registrabile: i 4 requisiti

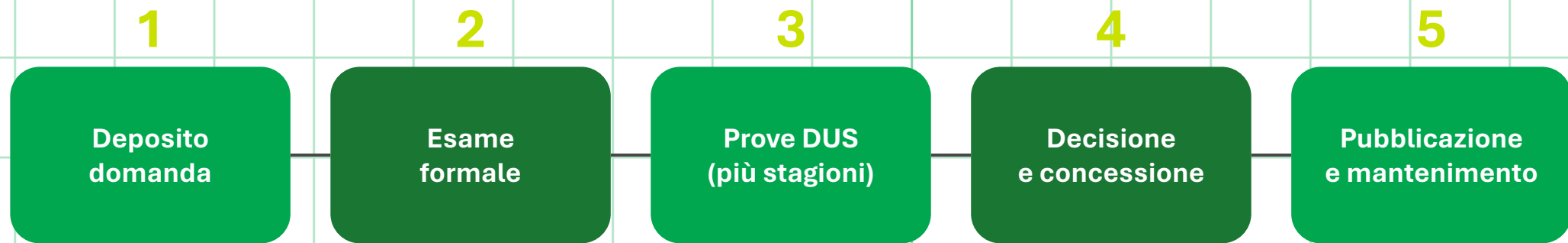
- Novità — non commercializzata oltre i limiti temporali previsti dalla norma
- Distinzione — chiaramente differente da varietà notoriamente conosciute
- Omogeneità — caratteristiche uniformi in tutta la popolazione
- Stabilità — le caratteristiche restano invariate nelle riproduzioni successive

Leucophyllum 'Laredo' PBR

- Novità: più fiori delle altre
- Distinzione: maggior numero di fiori, foglie più argentate
- Omogeneità: tutte le piante propagate da talea mostrano le stesse caratteristiche di fioritura
- Stabilità: la varietà è stata testata in Olanda, Germania, Italia e Grecia con gli stessi risultati



L'iter di registrazione: le tappe



Tempistiche indicative complessive: dai 2 ai 3 anni dal deposito alla concessione in base al genere botanico e all'ente di riferimento).

Costi indicativi della registrazione

Voce di costo	Ordine di grandezza
Deposito della domanda	~450 € per via telematica
Esame tecnico / prove DUS	~2.390 € - 3.500 € per ciclo vegetativo per piante ornamentali. ~4.130 € per ciclo vegetativo per piante da frutto legnose
Tasse annuali di mantenimento	~380 € all'anno
Estensione multi-stato / royalty amministrative	Dipende in quali Stati si registra

Durata del diritto di privativa varietale

Ai sensi dell'art. 109 CPI, il diritto del costituente nazionale dura **venti anni** a decorrere dalla data di concessione. Per gli alberi e le viti, il diritto dura invece trenta anni, dalla data di concessione.

Ai sensi dell'art. 19, Reg. CE 2100/94 la privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura invece fino allo scadere del **venticinquesimo anno** o, nel caso di alberi e viti, del trentesimo anno, successivo alla concessione del diritto (Il Reg. UE 2021/1873 ha prolungato da 25 a 30 anni la durata della privativa comunitaria per le varietà delle specie di asparago e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali come le rose).

La durata della privativa varietale **decorre dalla concessione** e non dalla data di deposito della domanda. In tal modo il costituente di una nuova varietà può “recuperare” il lasso di tempo che normalmente intercorre tra il deposito della domanda e la concessione del diritto a causa della complessità del procedimento amministrativo e dell'esame tecnico (DUS TEST).

Contenuto ed effetti della privativa varietale: atti riservati al costitutore (tutela primaria)

Ai sensi dell'art. 107 CPI e dell'art. 13 Reg. CE 2100/94, il costitutore ha il diritto esclusivo di autorizzare i seguenti atti compiuti sul materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

- (a) produzione o riproduzione
- (b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione
- (c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione
- (d) esportazione o importazione
- (e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati

Sono fattispecie autonome. Il titolare può subordinare la propria autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni, o limitare la licenza solo ad alcune delle suddette facoltà

Contenuto ed effetti della privativa varietale: prodotto della raccolta (tutela secondaria)

La protezione si estende, in via secondaria, anche al prodotto della raccolta (comprese piante intere e parti di piante), purché:

- il prodotto sia stato ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata del materiale di riproduzione/moltiplicazione; e
- il costitutore non abbia avuto la congrua opportunità di esercitare il proprio diritto a monte, sul materiale.

È stato chiarito in giurisprudenza che la sola vendita del prodotto della varietà protetta (ad es. il frutto) costituisce violazione della privativa qualora ricorrano le condizioni di cui sopra

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria (Art. 107 CPI)

Contenuto ed effetti della privativa varietale: estensione alle varietà assimilate

La tutela si applica anche, per espressa previsione normativa, alle:

- varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta (c.d. «EDV»)
- varietà non distinte dalla varietà protetta
- varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta

Rimedi civili contro la contraffazione della privativa varietale (i rischi per il contraffattore)

L'esecuzione, senza autorizzazione, degli atti riservati al titolare integra contraffazione della privativa varietale. Il titolare può agire per ottenere:

- Inibitoria e cessazione della violazione
- Sequestro, ritiro dal commercio o distruzione dei materiali vegetali
- Penali per ulteriori violazioni
- Ordine di pubblicazione della sentenza
- Equo compenso e risarcimento del danno (non inferiore al c.d. prezzo del consenso maggiorato e, nei limiti previsti, restituzione degli utili del contraffattore)

Danno reputazionale nei confronti di breeder e licenzianti

Esclusione da future licenze e collaborazioni commerciali

4. Varietà, mercato e tracciabilità

Dai numeri di vendita alla filiera: come si traduce la tutela nella pratica

Le varietà Plantipp più vendute nel 2025

#	Varietà
1	Delosperma Jewel of Desert
2	Lavandula Blueberry Ruffles
3	Eucalyptus Azura
4	Nandina Obsessed
5	Viburnum Spirit
6	Syzygium Etna Fire®
7	Loropetalum Ever Red
8	Delosperma Ocean Sunset®
9	Abelia Kaleidoscope
10	Photinia Louise

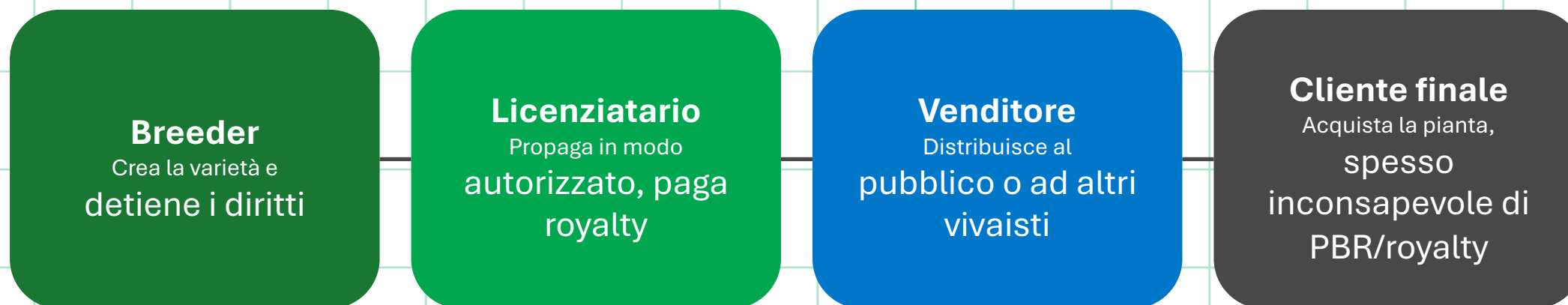


Delosperma: perché vince in Italia?

- Una storia italiana: l'ibridatore giapponese Koichiro Nishikawa di Florsaika ibrida Delosperma da 20 anni
- Grazie alla collaborazione con Paolo Bonini ha selezionato varietà a Fioritura prolungata e forte resistenza alla siccità e all'umido
- Ad oggi ci sono due varietà molto conosciute ma altre 5 gruppi di varietà
- Un breeding program ben segmentato che crea selezioni ben distinte, non concorrenti



La tracciabilità in filiera: 4 livelli



La royalty "viaggia" lungo la catena: ogni anello ha una responsabilità diversa. Il vivaista non è colpevole se acquista da un licenziatario in regola — lo diventa se acquista da chi propaga senza autorizzazione.

Checklist per il vivaista: cosa verificare prima di acquistare

- La varietà ha una denominazione varietale protetta? Non fidarsi solo del nome commerciale
- Il fornitore può fornire documentazione di licenza/autorizzazione alla propagazione?
- Il prezzo è coerente col mercato? Prezzi anomali su varietà protette e richieste sono un segnale d'allarme
- La tracciabilità documentale (fatture, licenze) è conservata come tutela in caso di controllo?

Un caso pratico: dove si rompe la catena

- Un propagatore non autorizzato salta il passaggio "licenziatario"
- La varietà arriva sul mercato senza royalty versate al breeder
- Scoperta tramite ispezioni sul campo (es. Puglia, nord Italia)
- Segnalazione, diffida e — quando necessario — azione legale

Grazie! Domande?

Royalties e Varietà Protette — Cosa devono sapere i vivaisti