

Il Convegno AIDA di Firenze del 15 e 16 dicembre 2023 Agricoltura e alimentazione: Diritti, rimedi e giustiziabilità

La qualificazione del risarcimento del danno da violazione della privativa

Mario Mauro

1.- La violazione di un diritto di privativa vegetale e le conseguenze che ne derivano.

Una delle diverse prospettive attraverso cui indagare il tema delle privative vegetali è rappresentata da quella dei rimedi ai quali può accedere il titolare del diritto qualora questo sia stato violato. Si tratta di un approccio probabilmente più indagato dalla prassi che dalla dottrina, ma le implicazioni sistematiche non sono trascurabili, nella misura in cui consente di soffermarsi non solo sui diversi interessi posti alla base del Reg. (UE) 2100/1994¹ ma, ed è questo il profilo probabilmente di maggior rilievo, su come in sede di applicazione della disciplina questi interessi entrino in relazione tra loro, a volte in termini complementari, altre antitetici.

Muovendo dall'idea già teorizzata in dottrina per cui la

nozione di rimedio descrive un legame tra interesse protetto da una norma e l'effettiva realizzazione², la sua individuazione postula allora una preliminare e rapida precisazione degli interessi che richiedono una tutela, la cui rilevanza non è meramente astratta ma è solidamente ancorata a specifiche ragioni di carattere concreto.

Anzitutto, vi è un'esigenza di protezione degli investimenti e dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo che, tuttavia, rischia di essere frustrata se solo si considera che la privativa ricade su un bene vivente, il quale, per la sua attitudine a soddisfare bisogni primari non inducibili, contribuisce a perseguire esigenze di *food security*, ma che, proprio per la questa sua stessa natura vivente, cresce, si trasforma e, soprattutto, si riproduce, dunque potrebbe essere riutilizzato nuovamente, con l'effetto che il costitutore rischia di perderne traccia³. D'altra parte, la tutela non può paralizzare lo sviluppo del settore agricolo e l'autonomia e la libertà dei suoi operatori.

Protezioni degli investimenti, sicurezza alimentare, intesa anche in termini di produzioni di qualità, innovazione, ricerca e sviluppo sono esigenze che trovano uno specifico corrispondente normativo, tale da suggerire la necessità di dare loro una protezione. Restando sul piano dei Trattati, basti qui solo ram-

(¹) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Ampia la dottrina agrarista che ha studiato questa disciplina, tra questa v. almeno A. Germanò, *Le novità vegetali*, in *Riv. dir. agr.*, 2-2008, I, p. 184 ss.; N. Lucifero, *La disciplina giuridica comunitaria delle privative per le novità vegetali e dei brevetti per le invenzioni biotecnologiche*, in A. F. Abou Hadid e M. P. Ragionieri (a cura di), *Le biotecnologie nel settore agroalimentare*, Milano, 2007, p. 227 ss.; S. Masini, *Sull'esigenza di un ripensamento alla brevettabilità della materia vivente*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1998, p. 268; M. Ferrari, *Varietà vegetali e brevetti*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2024, p. 845; G. Torre, *Gli strumenti di protezione per le innovazioni dell'imprenditore agricolo. I brevetti e le privative in agricoltura*, in M. Mauro (a cura di), *Start-up e PMI innovative in agricoltura. Imprese agricole tra innovazione e sostenibilità*, Milano, 2024, p. 217.

(²) Valga precisare che l'interesse protetto può essere individuato e ricostruito tramite differenti fonti normative, nazionali e comunitarie, e il ritrovamento del rimedio passa per un esame dei differenti formanti del diritto. Il tema è stato ampiamente frequentato dalla dottrina civilistica, *ex multis* v. il volume di G. Vettori (a cura di), *Remedies in contract. The common rules for an European law*, Padova, 2008 nonché P. Perlingieri, *Il giusto rimedio nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 1-2011, p. 1; S. Orlando, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4-2011, p. 1033; Y. Adar-P. Sirena, *La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 3-2012, p. 359. Per una lettura critica, v. L. Nivarra, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 3-2015, p. 583.

(³) V. E. Rook Basile, *Privative agricole*, in *Enc. dir.*, Milano, XXXV, 1986, p. 588 ss. la cui ricostruzione muove proprio dalla natura vivente delle varietà vegetali, che si distingue da quella inerte delle altre invenzioni industriali. Lungo questa linea anche A. Iannarelli, *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell'"eccezionalità" agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 3-2013, I, p. 405 ss., il quale si sofferma sulla ancipite natura dei prodotti agricoli, come alimenti e come merce. In argomento, v. anche M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023, 100 ss.

mentare che l'art. 3 TUE ricorda che l'Unione promuove il progresso scientifico e tecnologico, che senz'altro include anche la costituzione di nuove varietà vegetali, magari più resistenti o produttive, e ciò passa inevitabilmente anche attraverso una protezione degli investimenti; d'altro canto, sebbene il Reg. (UE) 2100/94 non abbia una base normativa giuridica agraria⁴, sovrviene l'art. 39 TFUE e quell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (d) ma anche -e soprattutto- quello che invita ad aumentare la produttività, sviluppando il progresso tecnico (a).

Se allora questi essenziali riferimenti mettono in luce come, nel settore delle private, il tema dei rimedi debba essere funzionale e orientato a proporre soluzioni che tentino un equilibrio e considerino la molteplicità degli interessi giuridicamente rilevanti, la complessità del problema è determinata anche dai soggetti cui sono riconducibili e che spesso hanno posizioni conflittuali. Principalmente, costoro sono il costitutore, da un lato, che ha interesse a proteggere il proprio ritrovato contro utilizzi indebiti e abusivi; l'imprenditore agricolo, dall'altro, che non può trovarsi a dover subire previsioni eccessivamente iugulatorie, tali da non valorizzare la sua attività e comprimere la sua iniziativa economica. A ben vedere, poi, la rilevanza di questi interessi non è solo individuale, ma anche collettiva. Oltre al già noto argomento per cui l'attività agricola opera anche a tutela e protezione di valori comuni, per il contributo che questa dà sia alla sicurezza alimentare ma anche alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente⁵, sotto altro profilo una inefficiente tutela degli investimenti paralizza le attività di R&S e degli effetti favorevoli che si generano a favore non solo del comparto agricolo ma di tutta la collettività. Ciò per evidenziare i limiti di un approccio che, nella costruo-

ne del rimedio, si limiti solo a guardare al singolo rapporto, senza anche considerare gli effetti che si potrebbero avere nel contesto delle dinamiche concorrenziali e di mercato che caratterizzano questo specifico settore, dove a rilevare non sono solo interessi di matrice individuale ma anche collettiva. Se, come è stato sottolineato in dottrina, il contratto si configura come uno snodo tra diritto privato e politiche pubbliche⁶, con una funzione regolatoria che va oltre la dimensione individuale dello scambio e assume una portata sistemica, contribuendo a definire i parametri di funzionamento del mercato nel suo complesso, la portata del rilievo sembra allora doversi estendere fino a comprendere anche la fase patologica del rapporto, dove però il legislatore che troppo spesso non prende posizione su questi temi cede il suo ruolo centrale alla giurisprudenza e all'interprete.

È dunque in questo ampio e articolato orizzonte sistematico che deve essere definito il tema dei rimedi i quali, nell'andare a tutelare il costitutore il cui diritto è stato violato, sono spesso indirizzati nei confronti dell'imprenditore agricolo la cui condotta, sebbene illecita, dovrà essere sanzionata tramite misure che siano eque e proporzionate alla gravità delle conseguenze, all'insegna di una lettura del principio di effettività della tutela che tenga in considerazione, oltre alle ragioni di entrambe le parti coinvolte, anche le specificità del mercato in cui queste operano⁷.

Da qui, il problema che si intende affrontare nel presente scritto, definire i rimedi cui può accedere il titolare di un diritto di privativa quando questa sia stata violata, con particolare attenzione al risarcimento del danno, senza che ciò possa tradursi in forme di abuso del diritto a pregiudizio e danno dell'imprenditore agricolo.

(⁴) Il Reg. (UE) 2100/1994 trova la propria base normativa nell'art. 235 che istituiva la Comunità Europea, cioè in quella norma che consentiva l'adozione di tutte quelle misure necessarie a permettere un'azione della Comunità ritenuta essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del mercato comune, sebbene il trattato non prevedesse i poteri d'azione richiesti, "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso".

(⁵) V. su tutti la tesi di E. Rook Basile, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, p. 42 su cui poi torneranno, solo per citarne alcuni, con riferimento alla sicurezza alimentare L. Costato, *Attività agricole, sicurezza alimentare e tutela del territorio*, in *Riv. dir. agr.*, 4-2008, I, p. 451; al territorio, F. Albinini, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Viterbo, 2000; al paesaggio, N. Ferrucci-M. Brocca, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019; all'ambiente, S. Carmignani, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

(⁶) Su questo profilo, cfr. F. Albinini, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2023, p. 43 il quale segnala la tendenza di un settore alimentare che si caratterizza per un governo pubblico del mercato.

(⁷) Sul principio di effettività v. su tutti la voce di G. Vettori, *Effettività delle tutele - diritto civile*, in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, p. 381 per il quale l'applicazione del principio è estesa ad ogni settore del diritto.

Si tratta di un tema che tocca un ampio ventaglio di problemi, da quelli di carattere più sistematico sull'effettività della tutela e le funzioni della responsabilità civile, fino a questioni dal carattere più tecnico e operativo, quali i criteri per determinare e liquidare il danno risarcibile, la ripartizione dell'onere della prova, il termine entro cui azionare il rimedio.

2.- Le coordinate di contesto.

Senza ripercorrere l'evoluzione storica e le criticità che si sono dovute affrontare⁸, basti qui richiamare che la materia è oggi disciplinata dal Reg. (CE) 2100/1994 e dal D. lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Il Regolamento ha introdotto un sistema comune di privativa varietale nell'Unione Europea, che consente di ottenere una tutela uniforme per tutte le varietà vegetali, con l'istituzione di un organismo comunitario deputato alla tutela collocato ad Angers, in Francia. Allo stesso tempo, è possibile beneficiare anche di una privativa nazionale, con la precisazione che non è possibile richiedere la doppia protezione per la stessa

varietà a livello comunitario e nazionale⁹. Ad ogni modo, a prescindere dall'estensione geografica della protezione riconosciuta, entrambe le discipline sono state ispirate e trovano la loro base giuridica di riferimento nella Convenzione UPOV sottoscritta a Parigi nel 1961.

Delineando i tratti essenziali della tutela europea e nazionale, si tratta di una protezione che ha come oggetto immediato e diretto la specie botanica ritrovata sulla quale è riconosciuto un diritto di esclusiva al costituente della durata di 20 anni per le privative nazionali, di 25 anni per quelle comunitarie, che possono arrivare fino a 30 anni per le varietà di vite e le specie arboree¹⁰. Con specifico riferimento alla disciplina europea, cui il legislatore italiano è sostanzialmente allineato, affinché una varietà possa ottenere protezione dovrà soddisfare quattro requisiti: novità, distinzione, omogeneità e stabilità (articoli 7-10). La novità viene meno solo se la varietà è stata commercialmente divulgata prima della richiesta di protezione, mentre la distinzione richiede che la varietà sia chiaramente differenziabile da altre già conosciute. Omogeneità e stabilità postulano, rispettivamente, la possibilità di ottenere ad ogni ciclo riproduttivo esem-

(⁸) La tutela intellettuale dei nuovi ritrovati vegetali ha sollevato questioni etiche e pratiche, nella misura in cui può limitare l'uso delle sementi e alterare pratiche di coltivazione tradizionali a danno della posizione degli agricoltori, su cui si sono interrogati L. Paoloni, *L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1-2015, p. 1 e S. Masini, *Varietà «in purezza» e «varietà da conservazione»: dalla esclusiva di sfruttamento brevettuale alla libertà di accesso*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2-2008, p. 79. D'altra parte, il sistema brevettuale, nato per le invenzioni industriali, incontra diverse difficoltà nel proteggere adeguatamente le innovazioni vegetali, valga solo richiamare l'incerto confine tra scoperta e invenzione che rende di difficile interpretazione il requisito di novità, mentre il principio di esaurimento riduce la tutela, data la natura riproducibile delle piante. Di fronte a queste problematiche, si è progressivamente sviluppato un sistema normativo che ha cercato di bilanciare i diritti degli agricoltori con quelli delle industrie biotecnologiche. In tal senso, rileva la Convenzione UPOV, acronimo per Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali, un trattato internazionale adottato nel 1961 a Parigi, volto a tutelare i diritti dei costitutori di nuove varietà vegetali. L'obiettivo è incentivare l'innovazione nel settore agricolo e florovivaistico garantendo ai costitutori un'esclusiva temporanea sulla riproduzione e commercializzazione delle loro varietà, consentendo al contempo agli agricoltori di riutilizzare le sementi (*Farmers' privilege*) e inizialmente vietando una doppia protezione con il sistema brevettuale. Tuttavia, la riforma del 1991 della Convenzione ha eliminato tale ultimo divieto, creando un intreccio con la normativa brevettuale, come riflesso anche di quanto previsto nell'Accordo TRIPS che consente protezioni cumulative (art. 27, co. 3, lett. b). In Europa, il Regolamento (CE) 2100/94 ha istituito un sistema unitario di tutela per le nuove varietà vegetali e introdotto per talune specie il diritto per l'agricoltore di riutilizzare le sementi ottenute dal raccolto precedente, mentre la successiva direttiva 98/44/CE ha disciplinato le invenzioni biotecnologiche. Queste ultime si distinguono dalle varietà vegetali perché la tutela ha ad oggetto un ritrovato ottenuto attraverso processi diversi da quelli che avvengono in natura. In Italia, il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) regola entrambi gli ambiti, senza però riconoscere il privilegio dell'agricoltore per le varietà vegetali, ma prevedendolo solo per le invenzioni biotecnologiche. Per una più ampia riflessione su questi temi cfr. da ultimo M. Ferrari, *Varietà vegetali e brevetti*, op. cit., p. 847 nonché G. Torre, *Gli strumenti di protezione per le innovazioni dell'imprenditore agricolo. I brevetti e le privative in agricoltura*, op. cit., p. 217.

(⁹) Così l'art. 92 del Reg. (CE) il quale prevede un divieto di protezione cumulativa e la conseguente decadenza della tutela nazionale qualora sia successivamente concessa una privativa a livello comunitario, su questo tema cfr. G. Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 388; E. Sbarbaro, *La dicotomia tra i due titoli di proprietà industriale sull'innovazione in ambito vegetale: un punto di svolta sull'ampiezza dell'area del brevettabile, sovrapposizioni e dipendenze trasversali tra privativa varietale e brevetto biotecnologico*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 297.

(¹⁰) Mentre i brevetti industriali hanno una durata limitata nel tempo pari a venti anni dal deposito della domanda, questa estensione temporale riflette la maggiore durata necessaria per lo sviluppo e la sperimentazione di nuove varietà.

plari uguali fra loro e la capacità di ogni singolo esemplare della varietà di produrre, al termine del ciclo riproduttivo indicato dal costitutore, piante che presentino le medesime caratteristiche del progenitore. Inoltre, ogni varietà deve avere una denominazione unica a livello internazionale, la cosiddetta “denominazione varietale”, che diviene l'identificativo ufficiale.

Sotto il profilo degli effetti, il diritto di esclusiva riconosciuto al costitutore si estrinseca nel potere di autorizzare la produzione, riproduzione, commercializzazione, esportazione e importazione della varietà protetta, il quale si estende non solo ai costituenti varietali, ma anche ai materiali del raccolto e alle varietà derivate o dipendenti da quella originaria (artt. 13 e ss.).

Se questa ampia estensione del diritto di esclusiva è strumentale a tutelare gli investimenti sostenuti dal costitutore¹¹, non mancano poi le eccezioni che, pur nella loro diversità, possono trovare una linea di collegamento nell'esigenza di proteggere interessi di matrice collettiva. In tal senso, le attività non commerciali e la ricerca su nuove varietà non sono soggette alla protezione (art. 15) e, in nome di un interesse pubblico, l'Ufficio comunitario potrebbe anche imporre licenze obbligatorie (art. 29). Di particolare interesse è poi il c.d. *Farmer's privilege*, previsto dall'art. 14 del Reg. (CE) 9100/94 ma non dal CPI. Con esclusivo riferimento a talune tipologie di produzioni, per effetto di tale “privilegio” agli imprenditori agricoli è concesso, senza alcun consenso preventivo da parte del costitutore, di poter riutilizzare le sementi ottenute dal raccolto ai fini della moltiplicazione e solo all'interno della propria azienda. Detto privilegio è riconosciuto dietro il pagamento di una remunerazione ridotta al costitutore, con l'unica eccezione dei piccoli agricoltori che ne sono esenti¹².

Sebbene il Reg. (CE) 9100/94 sia una disciplina che mira a garantire un efficiente funzionamento di questo specifico mercato, con l'obiettivo di definire un difficile equilibrio, da un lato, tra esigenze di produzione tipi-

camente imprenditoriali connesse non solo alla remunerazione degli investimenti in R&S ma anche al posizionamento sul mercato delle sementi prodotte e, dall'altro, interessi di natura collettiva legati prevalentemente alla *food security*, ciò passa anche attraverso la definizione dei rimedi cui può accedere il costitutore in caso di condotta illecita da parte dell'utilizzatore.

3.- La tutela inibitoria.

Muovendo dal dato normativo, il tema è disciplinato dalla parte VI del Reg. (UE) 2100/1994 che, nonostante la delicatezza della questione, dedica un quadro regolatorio forse piuttosto scarso. L'art. 94, par. 1, tipizza tre tipologie di condotte illecite.

In primo luogo, sono sanzionate quelle condotte che, senza autorizzazione, riguardano la produzione o riproduzione; il condizionamento a fini di moltiplicazione; la messa in vendita; la vendita o altra commercializzazione; l'esportazione dalla Comunità; l'importazione nella Comunità; il magazzinaggio eseguito a una delle finalità precedenti. Allo stesso modo, commette una violazione del diritto di privativa chi omette di utilizzare correttamente la denominazione varietale o non fornisce le informazioni richieste dallo stesso articolo. Infine, costituisce un'infrazione anche l'uso improprio della denominazione varietale di una varietà protetta, o l'impiego di un nome che possa generare confusione.

Per quanto l'elencazione abbia una portata decisamente ampia sembra comunque lecito chiedersi come mai non si sia fatto un rinvio all'art. 13 del Reg. (UE) 2100/1994; se non vi siano fattispecie che restino estranee a questa tipizzazione; oppure se, in funzione di garantire una tutela più effettiva, non sarebbe stato più opportuno procedere tramite il ricorso a una clausola generale¹³. In risposta, basti qui notare che l'interrogativo sembra avere un rilievo più teorico che prati-

(¹¹) V. in argomento Corte Giust., 19 dicembre 2019, in causa C-176/18, *Club de Variedades Vegetales Protegidas*, che si concentra sull'articolo 13 e le fattispecie di violazione. In questa pronuncia, la questione centrale è la distinzione tra gli atti compiuti sui componenti varietali (come piante o parti di piante destinate alla propagazione) e quelli riguardanti il materiale raccolto (come i frutti), riflettendo sul concetto di “uso non autorizzato dei componenti varietali”.

(¹²) Vale comunque rammentare che, grazie all'ingegneria genetica, molte imprese sementiere commercializzano sementi sterili oppure a limitata riproducibilità, così imponendo all'imprenditore agricolo di riacquistare nuovamente i semi per i raccolti successivi. In termini generali, sul *farmer's privilege* v. da ultimo M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, op. cit., 125.

(¹³) Deve comunque rilevarsi che la tecnica legislativa tipica del legislatore europeo è quella di procedere per elencazioni anziché avvalersi di una clausola generale dalla portata senz'altro più ampia ma probabilmente più indeterminata.

co, dovendo rilevare che la casistica giurisprudenziale non sembra sollevare problemi sotto questi specifici profili, lasciando comunque la questione sullo sfondo. Guardando però al tema nella descritta prospettiva rimediale volta a risolvere un ipotetico conflitto tra due operatori economici, la forte tipizzazione è una tecnica legislativa volta a prevenire il conflitto e che opera a vantaggio dell'imprenditore agricolo, dando a questo maggiore certezza sulle condotte che sono consentite e su quelle che sono vietate.

La norma poi prosegue dedicandosi ai rimedi e dispone che, in caso di violazione di un diritto di privativa, il titolare può avviare un'azione volta a far cessare la violazione oppure ottenere un'equa compensazione o, ancora, entrambe, con la precisazione contenuta al paragrafo successivo che, laddove la violazione sia avvenuta deliberatamente o con negligenza, si aggiunge anche il rimedio del risarcimento del danno. Già dalla lettura di questa disposizione, che dovrebbe definire i rimedi cui può accedere il titolare di un diritto di privativa, non sembrano mancare le criticità.

In linea di principio, la tutela inibitoria parrebbe ben rispondere all'interesse del costitutore, nella misura in cui va oltre la singola violazione e opera per il futuro, impedendo la reiterazione di condotte illecite. Tuttavia, l'effettività dell'azione inibitoria richiede di essere presidiata da un'ulteriore protezione dall'efficacia deterrente, aprendo così al più ampio tema del cumulo di rimedi¹⁴. In mancanza di misure di supporto alla tutela inibitoria si creerebbe infatti una situazione pregiudizievole, tanto per il titolare del diritto quanto per l'efficienza del mercato. Il titolare del diritto sarebbe disarmato di fronte a utilizzi abusivi della privativa, con l'effetto che i costi sostenuti in R&S sarebbero vanificati

e, riportando il rilievo in un contesto di mercato, nessuna impresa investirebbe più in R&S di nuove private, se poi i rimedi per reagire a una violazione non garantiscono una protezione adeguata, e le conseguenze in tal caso sarebbero poi pagate dall'intera collettività.

Questa esigenza potrebbe trovare una soddisfazione nel rimedio dell'*astreintes*, che il Reg. (CE) 2100/94 però non introduce, mentre è prevista dall'art. 131, Il co., CPI¹⁵. Posto che l'art. 92 introduce un divieto di protezione cumulativa, ci si potrebbe così chiedere se questa tutela valga solo per le private nazionali, o possa estendersi anche alla disciplina comunitaria. Sebbene non sia esclusa in linea di principio una integrazione anche con rimedi previsti dalle singole legislazioni nazionali (art. 97, par. 1), il rinvio parrebbe limitato al solo regime del rimborso qualora l'autore dell'infrazione abbia ottenuto un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario. Il successivo paragrafo 3 parrebbe poi confermare l'esclusione del rimedio, laddove dispone che "gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento", sembrando così lasciare intendere che non vi siano spazi per tutele differenti da quelle introdotte dalla disciplina europea.

Tuttavia, l'ostacolo potrebbe essere superato guardando al diritto nazionale. Nel nostro ordinamento l'*astreintes* è una misura di diritto processuale, prevista dall'art. 614 *bis* c.p.c., con la conseguenza che, laddove la giurisdizione sia quella del giudice italiano, ai sensi dell'art. 103 del Reg. (CE) 2100/1994 "si applicano le regole di procedura del diritto nazionale che disciplinano il medesimo tipo di azioni relative ai corri-

⁽¹⁴⁾ Il tema è ampio e, tra i primi ad essersi soffermato, è stato P.G. Monateri, *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Analisi comparata di un problema*, Padova, 1989, pur con riferimento al rapporto tra azioni che mirano entrambe al raggiungimento di un risarcimento del danno. Invece, sul rapporto tra rimedi aventi funzioni differenti v. G. Vettori, *Validità, responsabilità e cumulo di rimedi*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 150 il quale, argomentando anche intorno alle fonti europee ed internazionali, ritiene che il tema del cumulo sia funzionale a garantire il principio di effettività, ravvisando come unico limite quello della compatibilità logica tra le tutele azionate. Il ragionamento è stato poi ripreso anche da S. Pagliantini, *Contratto "B2c" e concorso di tutele: variazioni su diritto primo e diritti secondi a margine di Van Hove e Matei*, in *I contratti*, 8-9-2015, p. 762, che guarda al rapporto tra diritti primi e diritti secondi.

⁽¹⁵⁾ Rammentando concetti noti, l'istituto consiste nella previsione di una sorta di penale per la reiterazione di violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento. Come suggerisce il nome si tratta di una misura nata nel diritto francese, poi ripresa anche dall'ordinamento tedesco e nel 2009 introdotta anche in Italia, per essere modificata dapprima dal d.l. 27.06.2015, n. 83 e, da ultimo, dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149. Per un'analisi comparata del problema, sebbene anteriore all'adozione del provvedimento nazionale, v. M. Taruffo, *L'attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1-1988, p. 142 ss. Su tale previsione cfr. I. Pagni, *La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. giur.*, 10-2009, p. 1319, la quale si è interrogata sulla natura sanzionatoria o indennitaria della misura nonché C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009, p. 116; R. Siclari, *Infungibilità: tra il dare e il fare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2-2015, p. 599; C. Consolo, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma 2009 (con i suoi articoli 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 6-2009, p. 714.

spondenti diritti nazionali”, rinvio quest’ultimo che consentirebbe allora di dare cittadinanza al rimedio qui in esame, laddove si opti per la sua natura processuale, consentendo così la piena realizzazione del principio del “giusto processo”¹⁶.

Se proprio un problema si deve porre circa l’applicazione della norma, questo semmai concerne l’estensione dell’art. 614 *bis* c.p.c., la cui formulazione non chiarisce se sia applicabile a tutte le obbligazioni di non fare o solo a quelle che non possono essere eseguite in forma specifica, come i divieti di reiterazione di condotte illecite non rimovibili con un ordine di distruzione. Mentre parte della dottrina propende per un’interpretazione ampia, sostenendo che l’art. 614 *bis* c.p.c. possa coesistere con l’esecuzione forzata della rimozione del risultato della violazione, poiché ciò rafforzerebbe la tutela dell’interesse a evitare la reiterazione del comportamento lesivo¹⁷, una lettura più restrittiva pretende l’infungibilità anche dell’obbligazione di non fare, con la conseguenza che, nell’im-

possibilità di accedere a qualsiasi forma di esecuzione forzata, l’*astreinte* sarebbe l’unico rimedio per garantire il rispetto dell’obbligo¹⁸.

Non è certo questa la sede per entrare nel merito del dibattito, dovendo qui rilevare che, in caso di reiterazione della condotta illecita nonostante il provvedimento inibitorio, gli effetti prodotti sarebbero difficilmente rimovibili, con il corollario che, anche laddove l’interpretazione giurisprudenziale dovesse orientarsi verso una lettura restrittiva dell’art. 614 *bis* c.p.c., sarebbe difficile escludere il caso in esame dall’ambito applicativo della disposizione.

Ritornando così ai rimedi previsti dall’art. 94 del Reg. (CE) 2100/94, l’effettività della tutela inibitoria non passa solo attraverso il sostegno dell’*astreintes* ma può trovare anche un valido supporto nel rimedio risarcitorio, la cui funzione tradizionale volta a compensare il costitutore del pregiudizio subito si sta progressivamente aprendo anche a una funzione deterrente¹⁹, per meglio garantire quel diritto di esclusiva

(¹⁶) Riecheggia il monito di G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 42, “il processo deve dare, per quanto è possibile, praticamente a chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire”. Con specifico riferimento all’*astreintes*, per F. Locatelli, sub art. 614 *bis* c.p.c., in L.P. Comoglio-R. Vaccarella (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, la norma tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” e trova la propria ratio nella esistenza di una serie di obbligazioni caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, richiedendosi dunque una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato, o di un soggetto terzo.

(¹⁷) A. Saletti, sub art. 614 *bis* c.p.c., in A. Saletti-B. Sassani (a cura di), *Commentario alla riforma del codice di procedura civile* (L. 18.6.2009, n. 69), Torino, 2009, p. 194.

(¹⁸) A. Bucci-A.M. Soldi, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009, p. 222

(¹⁹) Ampio è il dibattito sulle funzioni della responsabilità civile. Già negli anni ‘80, C. Salvi, *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 165, si è soffermato sull’importanza di un’indagine sulle funzioni della responsabilità civile e, più di recente C. Scognamiglio, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 7-2016, p. 912, secondo il quale “lo studioso che intenda affrontare gli snodi fondamentali del problema della responsabilità civile non può fare a meno di confrontarsi con la questione delle funzioni della stessa”. Precisa poi V. Roppo, *Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?*, in *Lav. dir.*, 3-4-2017, p. 407 che il tema non concerne solo la responsabilità aquiliana ma anche quella contrattuale, sebbene questo sia un profilo probabilmente meno indagato. In termini generali, già F.D. Busnelli, *La funzione deterrente e le nuove sfide della responsabilità civile*, in P. Sirena (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2011, p. 37 ha segnalato la limitatezza di una concezione che guarda alla responsabilità civile solo per la sua funzione compensativa e, lungo questa linea, P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti, illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017 ha guardato alla responsabilità civile anche per la sua funzione preventiva. In questo pluralismo funzionale, A. Di Majo, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eur. dir. priv.*, 2-2008, 289 ha rilevato che “il superamento della funzione meramente compensativa della responsabilità civile in favore di una funzione che ne sottolinei e accentui quella c.d. deterrente e cioè di prevenzione rispetto ai danni è il tema di grande attualità sul terreno di una ridefinizione di funzioni e compiti della responsabilità civile”. L’argomento è poi stato sviluppato anche da E. Navarretta, *Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzione e deterrenza*, in G. Grisi (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 2019, p. 232 per la quale “l’attenzione per la funzione preventiva e deterrente, certo non incompatibile con gli obiettivi di giustizia sottesi al patrimonio costituzionale, è penetrata invero nel dibattito odierno specie attraverso canali associati a rappresentazioni della responsabilità civile più ispirate all’efficienza che alla giustizia”. Per A. Gorassini, *Dal danno ingiusto al danno “ingesto”. Oltre il danno punitivo...senza aspettare Godot*, in *Riv. dir. civ.*, 1-2021, p. 58 una lettura della responsabilità civile in termini di deterrenza svolge una precisa funzione di regolazione sociale posta a protezione di interessi collettivi, “già dalla genesi dell’istituto appare co-sostanziale la deterrenza della responsabilità civile in funzione di garanzia dell’intera collettività incidendo sul tipo di vita della comunità stessa, quello che si qualifica come *honeste vivere* e rappresenta anzi un ‘bene comune’, la base assiologica carsica che nell’evolversi nel tempo resta sempre presente come base dell’aggregazione sociale”. Ha però criticato questa lettura P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV. Attività e

che il Reg. 2100/1994 garantisce al costitutore, nel contesto di una impostazione che trascende la singola violazione e si articola secondo logiche di mercato.

4.- La tutela risarcitoria e la quantificazione del pregiudizio risarcibile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 94, il risarcimento del danno è dovuto solo nelle ipotesi di negligenza o di violazione deliberata (par. 2), dunque laddove rileva un elemento soggettivo²⁰. Vale così precisare che la rilevanza del rimedio non è legata alla sola funzione di supporto che può svolgere a favore della tutela inibitoria ma, prima di tutto, alla sua idoneità a compensare il titolare del diritto di privativa per il pregiudizio subito. La sua effettività si può misurare sulla base di (almeno) un triplice profilo sostanziale: quantificazione del danno risarcibile, termine di prescrizione e onere della prova, sui quali è ora opportuno soffermarsi²¹.

Sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile, l'unico criterio introdotto è che questo non può "essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore del-

l'infrazione per il fatto di averla compiuta" (art. 94, par. 2). Vi è poi un ulteriore parametro da tenere in considerazione. In una pronuncia resa nel 2023, la CGUE ha escluso la possibilità di introdurre un criterio di risarcimento del danno pre-determinato a *forfait*²², perché si tratterebbe di un risarcimento punitivo che, sebbene non vietato in linea di principio dal quadro delle fonti europee ed in linea con le opzioni che offrono gli accordi TRIPS²³, non è però contemplato dal Reg. 2100/1994.

Ferme queste indicazioni, la fattispecie che si potrebbe verificare con maggior frequenza è il caso in cui la violazione avvenga nel contesto di una relazione contrattuale. Se è ammesso che le Parti possano utilizzare la loro autonomia per predeterminare con una penale la misura del danno risarcibile, si pone la questione di definire i rimedi cui può accedere l'imprenditore agricolo per reagire a penali manifestamente inique o eccessive, le quali ben potrebbero essere introdotte nel contratto da parte del costitutore, che spesso volte rappresenta la parte più forte del rapporto. In tal senso, per quanto esista una disciplina sulle pratiche commerciali scorrette lungo la filiera²⁴ non mancano i

responsabilità, Napoli, 2020, p. 325, per il quale "la responsabilità civile, infatti, non ha soltanto ed esclusivamente funzione deterrente. Sovente la deterrenza è di tipo prevalentemente psicologico che si riscontra, tra l'altro, anche in altri istituti come la nullità negoziale e, in genere, nel diritto nel suo complesso". Altri Autori hanno poi invitato a tenere distinta la funzione deterrente della responsabilità civile da una funzione punitiva (C. Castronovo, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2-2016, p. 306), perché ciò aprirebbe ad una integrazione del risarcimento del danno con ulteriori misure dal carattere sanzionatorio, che il nostro ordinamento non consentirebbe. Nella eterogeneità delle diverse posizioni, sembra così doversi concludere con la posizione di chi ha invitato alla ricerca di un equilibrio tra le diverse funzioni, così S. Rodotà, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 595 ss. e G. Vettori, *Il risarcimento del danno tra funzione compensativa e deterrente*, in *Aa. Vv., Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008, p. 691.

(²⁰) Per converso, in tutti gli altri casi in cui la violazione possa essere "scusabile" -espressione che la norma non usa ma è da ritenersi che questo sia l'ambito di rilevanza- è da immaginarsi che si tratti di illeciti *una tantum*, dove si prescinde dalla prova dell'elemento soggettivo e, sotto il profilo delle conseguenze, è prevista una più semplice equa compensazione, oltre naturalmente al rimedio inibitorio.

(²¹) Come è noto, sono questi i principali tratti distintivi tra i due modelli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, pur dovendo sottolineare che ve ne sono anche altre, comunque non meno rilevanti, quali la *costituzione in mora*, l'imputabilità del fatto dannoso, la legge applicabile nell'ambito del diritto internazionale privato, la solidarietà e la disciplina sull'esonero di responsabilità.

(²²) Corte Giust., 16 marzo 2023, in causa C-522-21, *MS c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*

(²³) L'espressione Accordi TRIPS, acronimo per *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, rinvia a un trattato internazionale adottato nel 1994 nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Questi accordi stabiliscono standard minimi di protezione della proprietà intellettuale che tutti i Paesi membri del WTO devono rispettare, Sull'applicazione di tali accordi nel settore alimentare v., da ultima, M. Alabrese, *Gli accordi WTO: SPS e TRIPS*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 137. Con riguardo al caso qui in esame, l'art. 45 disciplina il risarcimento del danno da violazione di un diritto di proprietà intellettuale e dispone che "*in appropriate cases*" l'autore della violazione possa essere condannato al pagamento di "*pre-established damages*". Tale sarà poi anche la linea seguita dall'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che, invece, il Reg. (UE) 2100/94 non contempla.

(²⁴) Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Poiché l'ambito applicativo oggettivo della Direttiva è parametrato intorno all'allegato I TFUE, tra cui rientrano anche "semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi", il dubbio è legato al fatto che in questa specifica fattispecie l'illecito avrebbe come oggetto immediato la violazione di un diritto immateriale, mentre la cessione di un prodotto agricolo e alimentare rilevarebbe solo in via indiretta. Sebbene una parte della dottrina abbia suggerito una interpretazione estensiva della disciplina, tale da comprendere nel suo ambito applicativo una pluralità di contratti, tipici o atipici, della distribuzione commerciale, (N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni Business to business. Regole e funzioni del contratto nel sistema*

dubbi sulla sua applicabilità, al netto di rilievo che questa non contiene alcuna norma che consente un potere correttivo in capo al giudice. Ed allora il problema potrebbe piuttosto trovare una soluzione nell'art. 1384 c.c., che riconosce un potere di riduzione *ex officio* della penale manifestamente eccessiva.

Certo è che, qualora manchi una penale equa o la violazione non avvenga nel contesto di una relazione negoziale, la determinazione del danno risarcibile è rimessa alla discrezionalità del giudice, che si dovrà muovere entro quei limiti prestabiliti dall'art. 94 e dalla giurisprudenza della CGUE. Ed anche sotto questo profilo il coordinamento non è sempre agevole. Se uno degli obiettivi del rimedio risarcitorio è anche reagire a un limite di effettività posto dalla tutela inibitoria, sembra doversi escludere che il danno risarcibile debba corrispondere al valore della equa remunerazione non riconosciuta per il riutilizzo delle sementi. Esemplificando, se la conseguenza fosse solo il pagamento delle annualità pregresse, l'imprenditore potrebbe essere portato a non riconoscere tale compenso fino a quando il costitutore non verrà a conoscenza della violazione e, replicata su larga scala, questa condotta sarebbe causa di inefficienze di mercato.

Fermo questo rilievo, i criteri per quantificare il danno risarcibile debbono essere ricostruiti anche sulla base degli orientamenti che, durante gli anni, ha sviluppato la Corte di Giustizia.

Nel rammentare che il risarcimento minimo deve corrispondere al "vantaggio che trae l'autore dell'infrazione", la pronuncia Geistbeck del 2012²⁵ ha chiarito che questo corrisponde al corrispettivo dovuto ma non versato, soluzione che -sebbene sarebbe circoscritta alle sole ipotesi di colpa lieve- produrrebbe comunque l'effetto che si vorrebbe evitare²⁶.

Al di là dei casi di colpa lieve, la pronuncia Hannson²⁷ (C-481/14), di quattro anni successiva, traccia un qua-

dro più ampio dei rimedi. Qui si afferma che l'articolo 94 del Reg. (UE) 2100/94 sancisce un diritto al risarcimento che non solo deve essere integrale, ma al contempo fondarsi su una base obiettiva, che copra e compensi il danno risultante da un'infrazione di tale ritrovato. L'entità del risarcimento dovuto dovrebbe riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subito dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell'infrazione. Sulla base di queste affermazioni, la sentenza reinterpreta il principio già affermato nella sentenza Geistbeck e amplia il perimetro, contemplando non solo il corrispettivo non versato ma anche i danni legati al mancato pagamento di tale compenso.

Nella consapevolezza che la prova di questo pregiudizio dovrebbe essere data dal titolare della privativa, e che tale dimostrazione non è affatto agevole, la Corte aggiunge che il danno comprende anche gli interessi di mora derivanti dal pagamento tardivo del corrispettivo normalmente dovuto. La precisazione non è di poco conto, se solo si considera che, trattandosi di rapporti tra imprese, troverebbe applicazione la Dir. (UE) 2011/7 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali²⁸, il cui obiettivo è evitare che il debitore possa beneficiare di liquidità aggiuntiva, e viene raggiunto attraverso la previsione di interessi moratori particolarmente onerosi. Ciononostante, per quanto alti, questi potrebbero non coprire sempre e integralmente l'intero pregiudizio. Questa difficoltà probatoria, unitamente all'impossibilità di sanzionare la condotta illecita con un risarcimento di tipo punitivo sganciato dal danno effettivamente subito, si traduce in un *favor* per l'imprenditore agricolo, nella misura in cui la definizione del *quantum debeatur* rifugge da ogni automatismo e l'onere della prova è interamente scaricato sul costitutore.

Resta, allora, un interrogativo di fondo: se un rimedio così costruito sia idoneo a garantire un efficiente fun-

della filiera agroalimentare, in *Persona e Mercato*, 1-2024, p. 104), nel caso di specie lo scostamento sarebbe evidente. In termini generali sul recepimento di questa direttiva v. A. Iannarelli, *Il d.lgs. n. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019 sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura*, in *Giust. civ.*, 4-2021, p. 739; S. Masini, *Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto*, Bari, 2022; L. Russo, *La direttiva 2019/633, i criteri di delega legislativa e l'art. 62, d.l. n. 1/2012*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it* 2021-4, p. 48; A. Genovese, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, op. cit., p. 226.

⁽²⁵⁾ Corte Giust., 5 luglio 2012, in causa C-509/10, *Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*

⁽²⁶⁾ Va comunque rammentato che la pronuncia discuteva su quale fosse la base di calcolo per determinare l'equa compensazione e l'imprenditore agricolo postulava una cifra inferiore al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta a licenza (§41).

⁽²⁷⁾ Corte Giust., 9 giugno 2016, in causa C-481/14, *Jørn Hansson contro Jungpflanzen Grünwald GmbH*

⁽²⁸⁾ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

zionamento del mercato, stimolando gli imprenditori agricoli a pagare la licenza.

In tal senso, e sempre restando sul tema della quantificazione del danno risarcibile, non dovrebbe passare sottotraccia la fuga in avanti fatta dal legislatore italiano con l'art. 125 CPI, ricordando che la previsione qui richiamata riguarda anche i nuovi ritrovati vegetali. La norma introduce il rimedio anglosassone del c.d. *disgorgement* e legittima il titolare del diritto leso a "chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento", e ciò può essere chiesto "in ogni caso"²⁹.

A livello nazionale ci si potrebbe allora interrogare se questo rimedio sia coerente con il quadro europeo. In tal senso, tre argomenti militano a favore. Il primo si rinviene nel diritto internazionale, segnatamente negli accordi TRIPS. In tal senso, l'art. 45, par. II, disciplina il risarcimento del danno da violazione di un diritto di proprietà intellettuale e dispone che "i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie ad ordinare il recupero degli utili (...) "³⁰. Sotto questo profilo, e passando così al secondo argomento, l'art. 94 del Reg. 9100/1994 prevede che "chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto *fra l'altro* a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi". L'utilizzo dell'espressione *fra l'altro* potrebbe così essere interpretata non solo nel senso che vi sia spazio per altri rimedi ma anche per pagamenti di altro tipo. Tuttavia, secondo la sentenza Hannson, l'art. 94

non permetterebbe al titolare del diritto alla privativa di chiedere la restituzione dei vantaggi e dei profitti realizzati dall'autore dell'infrazione³¹. Però, prosegue sempre la medesima pronuncia, ed approdando così al terzo argomento, ciò non esclude la possibilità che il rimedio sia previsto dal diritto nazionale, "occorre, peraltro, osservare che, per quanto concerne il rimborso del vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione, l'articolo 97 del regolamento n. 2100/94 rinvia espressamente al diritto nazionale degli Stati membri". Infatti, questa disposizione rinvia alle norme di diritto internazionale privato per colpire con ulteriori rimedi chi ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, aprendo così anche al *disgorgement* che, sebbene non previsto dal Reg. (UE) 2100/94, può comunque essere introdotto dai diritti nazionali, come accaduto in Italia.

Nell'introdurre un rimedio totalmente sganciato dal danno emergente e dal lucro cessante, apre la responsabilità civile a una funzione che trascende la tradizionale impostazione compensativa per aprirsi verso nuovi orizzonti, su cui non vi è però convergenza di vedute. Se, da un lato, raccoglie i rilievi di quella dottrina che guarda alla responsabilità civile non solo per la sua funzione compensativa ma anche deterrente, alcuni inquadrano il rimedio del *disgorgement* entro la cornice dell'arricchimento senza causa per marcarne la differenza rispetto al risarcimento del danno al quale sarebbe attribuita una funzione esclusivamente compensativa³², altri sulla base di un ampliamento delle funzioni della responsabilità civile³³, altri ancora

(²⁹) Su questo rimedio v., *ex multis*, P. Pardolesi, *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, in *Riv. dir. civ.*, 6-2003, p. 717; F. Mezzanotte, *Responsabilità da lesione della proprietà intellettuale. Risarcimento e restituzioni*, in E. Navarretta (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, p. 2724.

(³⁰) Tale sarà poi anche la linea seguita dall'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che, sebbene non parli di retroversione degli utili, contiene un richiamo ai "benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione".

(³¹) CGUE, 9 giugno 2016, in causa C-481/14, *Jørn Hansson contro Jungpflanzen Grünewald GmbH*, § 42.

(³²) Sul tema dell'arricchimento senza causa e la retroversione degli utili già si erano interrogati R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, p. 134 ss. e P. Trimarchi, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 55. Tuttavia, per assimilare l'azione di retroversione degli utili all'arricchimento senza causa mancherebbero i presupposti tipici di questa tutela, cioè la sussidiarietà e il limite quantitativo della diminuzione patrimoniale della vittima, così rileva C. Castronovo, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 7 ss. e Id., *La responsabilità civile*, Milano, 2018, 715 per il quale si ipotizza un cumulo di tutele, su cui si posiziona anche P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 606. Lungo questa linea cfr. anche A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, p. 125; C. Camardi, *Le cosiddette «misure alternative»* (art. 12 Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004), in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, Milano, 2005, p. 51.

(³³) M.S. Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 3-2009, I, p. 176 ss.; P. Pardolesi, *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, op. cit., p. 717 e Id., *Di là dalla funzione compensativa: la retroversione degli utili in difetto di prova del mancato e dell'elemento psicologico*, in *Foro it.*, 2021, c. 3085, secondo il quale la retroversione degli utili può essere visto come strumento rimediabile "sui generis", di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente. Questa tesi sembrerebbe anche quella portata avanti da Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, ove si legge che il *disgorgement* «più che ripristinare le perdite patrimoniali subite, svolge una funzione parzialmente

introducono una nuova categoria, quella delle “prestazioni sanzionatorie civili”³⁴.

Tuttavia, se il precedente assetto di interessi poteva forse apparire per certi tratti eccessivamente sbilanciato verso l'imprenditore agricolo, questo rimedio sembra invece spostare il punto di equilibrio verso una protezione probabilmente eccessiva a favore del costitutore. Per effetto di tale tutela, l'Autore dell'illecito non potrà dunque trarre un utile dalla propria condotta antigiuridica. Anzi, l'utile, anche quando superiore al danno effettivamente patito dal titolare della privativa, sarà sempre oggetto di una pretesa, anche laddove si tratti di guadagni che il danneggiato ha potuto conseguire per suo merito³⁵, ma ciò pone non pochi dubbi sul fatto che questa tutela crei un eccessivo sbilanciamento a favore del costitutore, a danno dell'imprenditore agricolo.

A livello pratico, la dottrina ha allora provato a dare alcune regole di carattere operativo proprio per evitare il rischio sopra accennato, chiarendo che per quantificare l'utile restituendo si deve considerare il nesso tra la violazione e l'incremento patrimoniale, escludendo i costi di produzione e sottraendo l'eventuale risarcimento già dovuto e provato. Inoltre, l'utile da restituire si limita al vantaggio competitivo derivante dall'uso illecito, mentre il contraffattore dovrebbe poter trattenere i profitti ottenuti indipendentemente dalla violazione³⁶.

5.- La prescrizione.

L'effettività della tutela non passa solo attraverso la

determinazione dei criteri che debbono essere seguiti per quantificare il danno risarcibile ma anche garantendo al titolare del diritto di privativa di venire a conoscenza della violazione e dell'identità del trasgressore, così da poter individuare un soggetto verso cui indirizzare le proprie pretese, senza che lo scorrere del tempo possa andare a detrimento del costitutore. Si apre così il tema della prescrizione, che il Reg. (CE) 2100/94 disciplina all'art. 96. Qui si legge che i rimedi inibitori e risarcitori “si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola”. La norma introduce due termini, uno breve, triennale, il cui esordio è parametrato al requisito della conoscenza, tanto dell'illecito quanto dell'identità dell'autore, uno lungo, trentennale, il cui esordio prescinde dalla rilevanza di qualsiasi elemento soggettivo. L'idea di prevedere un doppio termine era già stata sperimentata dal legislatore europeo nella disciplina in materia di danno da prodotti difettosi del 1985 e, a livello di legislazioni nazionali, diventerà la regola generale nella riforma tedesca del 2001 ed in quella francese del 2008³⁷.

Rispetto all'impostazione tradizionale -che l'Italia continua a seguire- di prevedere un unico termine lungo di prescrizione, il cui esordio è parametrato a circostanze oggettive, si opta per una soluzione differente e più efficiente. Gli originari termini lunghi sono sostituiti da termini brevi³⁸, che dipendono da circostanze

sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi». In argomento, v. anche Cass., sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601 e Cass., 16 maggio 2016 n. 9978 le quali affermano che il legislatore ha attribuito a particolari regole di responsabilità civile una funzione non esclusivamente risarcitoria, ma anche di deterrenza e sanzionatoria.

(³⁴) C. Granelli, In tema di “danni punitivi”, in *Resp. civ. prev.*, 4-2014, p. 1763 ss. secondo il quale la prestazione pecuniaria da una fattispecie che contempla un atto illecito, ma non il danno.

(³⁵) Trib. Milano, 14 giugno 2016, n. 6425 per cui “la retroversione degli utili consente di includere nella liquidazione anche i guadagni del danneggiante derivati da suo merito, prescindendo dalla possibilità di uno sfruttamento analogo del diritto da parte del titolare danneggiato”, richiamata da F. Mezzanotte, *Responsabilità da lesione della proprietà intellettuale. Risarcimento e restituzioni*, op. cit., p. 2749

(³⁶) Su questi profili, v. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1534; V. Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità - I disegni e modelli*, in *Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 75; G. Guglielmetti, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 215.

(³⁷) Per un primo approccio alle riforme sulla prescrizione in Europa, cfr. S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1-2010, p. 21. Per una trattazione più ampia, cfr. R. Zimmermann, *Comparative foundations of European Law of Set-off and Prescription*, Cambridge, 2002. Per ulteriori approfondimenti sulla riforma tedesca, cfr. anche S. Delle Monache, *Profili dell'attuale normativa del codice civile tedesco in tema di prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2-2003, p. 179 e R. Caponi, *La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana*, in *Corr. giur.*, 9-2006, p. 1322 mentre, per quella francese, v. E. Calzolaio, *La riforma della prescrizione in Francia nella prospettiva del diritto privato europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4-2011, p. 1098.

(³⁸) Termini lunghi erano coerenti con il precedente contesto socio-economico ove erano dominanti le esigenze di regolarità e di sicurezza,

soggettive riferibili al creditore, coincidenti con la conoscenza-conoscibilità di tutti gli elementi che gli consentano di agire in giudizio, ivi inclusa l'identità del trasgressore.

Al contempo, onde evitare che la pretesa del creditore possa essere potenzialmente illimitata nel tempo, perché alla sua diligenza è rimesso l'esordio del termine, per tutelare il debitore si prevede anche un ulteriore termine, lungo, legato a criteri oggettivi, al quale non si applicano cause di sospensione o di interruzione, con una scelta che valorizza quell'orientamento dottrinale che vede nel fondamento della prescrizione un'esigenza di tutela del debitore a che la soggezione del

suo patrimonio non si prolunghi eccessivamente nel tempo³⁹.

Questa impostazione, cui anche l'art. 96 sulle privative si allinea, riflette un approccio ove l'area di messa a fuoco è sull'interesse che le parti hanno in un determinato rapporto, con la conseguenza che la prescrizione non è più un tema di estinzione del diritto quanto, piuttosto, di durata nel tempo del rimedio. Tale aspetto emerge già dalla pronuncia Golder del 1975 della CEDU resa a margine dell'art. 6⁴⁰, cui poi hanno fatto seguito diverse pronunce della CEDU e della CGUE per cui la prescrizione è uno di quegli aspetti che determinano o compromettono l'effettività di una tutela⁴¹.

nonché di frequente lentezza di svolgimento dei rapporti giuridici, sul punto S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, op. cit., p. 21.

(³⁹) Il dibattito sugli effetti della prescrizione è strettamente legato a quello sull'oggetto: se si vuole mantenere ferma l'estinzione, questa non può avere ad oggetto un diritto; se si vuole mantenere fermo il diritto, questo non sembra estinguersi. Già nella vigenza del precedente codice autorevole dottrina dubitava che la prescrizione potesse produrre effetti estintivi sostenendo, piuttosto, che la maturazione del periodo prescrizione producesse un indebolimento dell'obbligazione originaria e ciò che residuava fosse prescrizione producesse un indebolimento dell'obbligazione originaria e ciò che residuava fosse un'obbligazione naturale (F. Carnelutti, *Appunti sulla prescrizione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, I, p. 32, tesi successivamente ripresa da P. Perlingieri, *Il fenomeno dell'estinzione delle obbligazioni*, Napoli, 1972, p. 117). Entrato in vigore il nuovo Codice civile, la dottrina più attenta si è divisa in due posizioni: alcuni Autori hanno parlato di efficacia preclusiva; altri di efficacia acquisitiva. La tesi in ordine all'efficacia preclusiva muove da un'acuta intuizione. Mantenendo fermi i termini usati dal legislatore, ragionare sull'estinzione del diritto, presuppone l'esistenza di questo. Invece, è proprio il giudizio sull'esistenza del diritto che l'eccezione prescrizione esclude: quando il giudice deve decidere sull'eccezione proposta dal convenuto, valuta solamente se il termine sia decorso o meno, senza alcuna valutazione in ordine alla validità o esistenza di una preesistente situazione giuridica e senza alcun accertamento ulteriore (così A. Falzea, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 498 ripreso poi da P. Vitucci, *La prescrizione*, in *Commentario al Codice Civile*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 20). Diversamente, chi propende per un'efficacia acquisitiva, muove dal presupposto che oggetto della prescrizione sia il rapporto: maturato il periodo prescrizione, gli effetti prodotti possono essere esaminati tanto nell'ottica del creditore quanto nell'ottica del debitore. Guardando la questione *ex latere creditoris*, l'effetto estintivo non è in grado di spiegare (a) le ragioni per cui spetti al debitore eccepire la prescrizione e questa non possa essere d'ufficio rilevata dal Giudice (c.c. 2938); (b) come mai il debitore possa rinunciare a qualcosa che, invece, si è estinto (c.c. 2937); (c) le ragioni per cui non è possibile ripetere ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (c.c. 2940). Invece, spostando l'attenzione verso il lato passivo del rapporto obbligatorio, la prescrizione, anziché estinguere un diritto del creditore, fa acquistare un diritto al debitore il quale, a fronte della domanda proposta dal primo, avrà uno strumento in più per difendersi (in questo senso, A. Auricchio, *Appunti sulla prescrizione*, cit., 40 e ss.). Entrambi gli spunti sono stati, più di recente, ripresi, distinguendo gli effetti sostanziali da quelli processuali. Con riferimento ai primi, il diritto del creditore entrerebbe in una fase di quiescenza e l'effetto estintivo è rimesso ad una decisione del debitore. Con riferimento agli effetti processuali, è sposata la tesi degli effetti preclusivi, prima illustrata (così G. Travaglino, *L'elaborazione teorica*, in A. Batà-V. Carbone – M.V. De Gennaro-G. Travaglino, *La prescrizione e la decadenza*, Milano, 2001, p. 11 e ss.). Tra coloro che continuano a parlare di efficacia estintiva e rimangono più aderenti alla lettera dell'art. 2935 c.c., per dare giustificazione alla posizione, viene indicato, nell'oggetto della prescrizione, un concetto eccessivamente astratto per avere una sicura definizione normativa: l'azionabilità intesa come «la possibilità che la pretesa sia dedotta nell'*actio*» (così P.G. Monateri, *Natura, regime e scopi della prescrizione*, in P.G. Monateri – C. Costantini, *La prescrizione*, in *Trattato di Diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, p. 7).

(⁴⁰) CEDU, 21 febbraio 1975, in causa 4451/70, *Golder v. United Kingdom*, «the principle whereby a civil claim must be capable of being submitted to a judge ranks as one of the universally "recognised" fundamental principles of law; the same is true of the principle of international law which forbids the denial of justice. Article 6, para 1, must be read in the light of these principles. It would be inconceivable, in the opinion of the Court, that Article 6 para 1 should describe in detail the procedural guarantees afforded to parties in a pending lawsuit and should not first protect that which alone makes it in fact possible to benefit from such guarantees, that is, access to court. The fair, public and expeditious characteristics of judicial proceedings are of no value at all if there are no judicial proceedings». Nello stesso senso si è anche successivamente pronunciate CEDU, Gr. Ch., 14 dicembre 2006, in causa 1398/03, *Markovic*; CEDU, 7 dicembre 2010, in causa 50330/07, *Seal*.

(⁴¹) Sotto questo profilo, sia consentito il rinvio a M. Mauro, *Effettività e prescrizione nella giurisprudenza della Corte EDU*, in P. Giannitti (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca*, diretto da G. De Nova, Bologna, 2015, p. 1587 ss.

È stato così rilevato che la certezza del diritto sembra allora essere posta a protezione di un interesse dei privati e deve essere bilanciata con il principio di effettività⁴², che vieta una disciplina che renda l'esercizio del diritto nel tempo, o la difesa avverso l'esercizio del diritto, praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Si tratta di una impostazione che tenta un equilibrio tra le ragioni del debitore e quelle del creditore, suggerendo una lettura dell'istituto in chiave rimediabile⁴³. Pur non abbandonando la 'certezza', questa assume connotati differenti a seconda del titolare: se è il creditore si fonda sulla conoscenza; se è il debitore, coincide con l'esigenza di limitare, con sicurezza e nel tempo, l'esposizione del suo patrimonio alle pretese della controparte.

Nel contesto di questo rinnovato inquadramento dell'istituto della prescrizione, con riferimento alle privative vegetali pare opportuno richiamare due filoni giurisprudenziali. Il primo, pur non riguardando direttamente la prescrizione, incide comunque indirettamente perché si sofferma sul diritto del costitutore a richiedere informazioni all'imprenditore agricolo e al fornitore del servizio di trattamento, di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. esecutivo UE 1768/1995. Infatti, se l'esordio del termine breve di cui all'art. 96 decorre dalla conoscenza o conoscibilità, è necessario prevedere degli strumenti per fare in modo che si possa integrare il presupposto normativo. Qui, la Corte ha affermato che la richiesta di informazioni deve essere trasmessa solo quando il costitutore abbia un sospetto di utilizzo indebito⁴⁴, escludendo che si possano avere informazioni da un organismo ufficiale senza indicare le specifiche varietà protette per cui si richiedono informazioni⁴⁵. È stato così osservato che la preclusione di avanzare richieste generali e generiche è una tutela che opera a favore dell'imprenditore agricolo, perché ciò non corrisponderebbe, in ultima analisi, a un interesse speci-

fico del costitutore, nel contesto di quel delicato equilibrio di interessi che traccia il Reg. 2100/94⁴⁶.

Merita poi richiamare la pronuncia *José Cánovas Pardo SL*⁴⁷ del 2021. Qui la Corte si è interessata proprio a un caso ove il titolare del diritto di privativa ha agito in giudizio quando, pur avendone la conoscenza, ormai erano già trascorsi tre anni dal riconoscimento, e ciò sul presupposto che la violazione stava ancora ancora proseguendo. I giudici affermano che l'articolo 96 "non può essere interpretato nel senso che la cessazione dell'atto di infrazione costituisca l'evento che fa decorrere il termine di prescrizione". Tuttavia, aggiunge sempre la Corte, "le norme sulla prescrizione possono riguardare solo le azioni relative ad atti che sono stati commessi e non a quelli che potrebbero essere commessi in futuro", con la conseguenza che gli effetti della prescrizione incidono su un singolo atto illecito ma, laddove questo venga rinnovato nel tempo, inizia a decorrere un altro termine.

Pertanto, negli illeciti permanenti il diritto ai rimedi di cui agli articoli 94 e 95 sorge in modo continuo, e in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro tre anni dal momento in cui il danno si produce, con la conseguenza che la domanda risarcitoria sarà circoscritta all'ultimo triennio, mentre quella inibitoria diventa potenzialmente imprescrittibile, con l'ulteriore conferma che la sua effettività passa attraverso diversi rimedi, tra cui l'*astraintes* e una quantificazione del risarcimento del danno -così perimetrato nel tempo- che abbia realmente un'efficacia deterrente. Si tratta di una sentenza dalla quale, al di là del tecnicismo, la Corte sembra aver compreso quella sollecitazione dottrinale che richiedeva un maggior equilibrio tra due posizioni contrastanti, quella del costitutore e l'altra dell'imprenditore agricolo, al netto poi del dubbio se questo equilibrio sia poi effettivamente realizzato⁴⁸.

Da ultimo, ci si potrebbe poi chiedere se alle parti sia

(⁴²) Per quanto la prescrizione sia posta a presidio di un'esigenza di certezza, questa non è riconducibile a una astratta matrice pubblicistica ma privatistica, legata all'interesse che hanno i privati in un determinato rapporto, così S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, op. cit., p. 21.

(⁴³) A. Di Majo, *La prescrizione: un istituto mal tollerato dai Giudici*, in *Corr. giur.*, 4-2011, p. 488.

(⁴⁴) Corte Giust., 10 aprile 2003, in causa C-305/00, *Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungs-gesellschaft mbH*; Corte Giust., 5 marzo 2004, in causa C-182/01, *Saatgut-Treuhandverwaltungs-gesellschaft mbH contro Werner Jäger*; Corte Giust., 16 settembre 2004, in causa C-366/02, *Gerd Gschößmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd*.

(⁴⁵) Corte Giust., 17 ottobre 2019, in causa C-239/18, *Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Freistaat Thüringen*.

(⁴⁶) M. Ferrari, *La protezione delle varietà vegetali: l'esecuzione agricola fra tutela del costitutore e difesa degli interessi degli agricoltori*, in *Riv. dir. agr.*, 4-2019, II, p. 183.

(⁴⁷) Corte Giust., 14 ottobre 2021, in causa C-186/18, *José Cánovas Pardo SL contro Club de Variedades Vegetales Protegidas*.

(⁴⁸) L. Paoloni, *L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1-2015, p. 1.

concesso fare un utilizzo della loro autonomia negoziale per derogare all'art. 96 ed introdurre termini di prescrizione differenti o parametrare l'esordio del termine a circostanze diverse dalla conoscenza o dal compimento dell'atto. Si tratta di una facoltà che la disciplina generale di alcuni paesi consente a seguito delle più recenti riforme (Francia e Germania), ma poiché il Reg. (CE) 2100/1994 nulla prevede, è da ritenersi che la risposta dovrebbe essere negativa, anche qui da leggersi in funzione di evitare abusi dell'autonomia privata a danno della parte debole del rapporto, che possano spostare l'equilibrio che la norma realizza verso soluzioni eccessivamente sbilanciate, a pregiudizio dell'imprenditore agricolo.

6.- L'onere della prova. Cenni.

Da ultimo, ci si limita ad un accenno al profilo probatorio, che il Reg. (CE) 2100/94 non prende in considerazione ma che è comunque centrale. Nel silenzio della disciplina europea è da ritenersi che le regole siano rimesse alle normative nazionali dove è celebrato il processo, anche per effetto di quei rinvii al diritto processuale contenuti negli articoli 101 e ss., in particolare il 103 che rinvia ai diritti nazionali.

Al di là della sempre più difficile demarcazione della linea di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che inevitabilmente incide anche sul riparto dell'onere probatorio, ci sono almeno due aspetti su cui si possono registrare difficoltà.

Il primo è quello del danno risarcibile. Per il creditore potrebbe essere tutt'altro che agevole fornire una prova sulla quantificazione, a causa di tutte le criticità che si sono descritte in apertura, in particolare quando si guarda al rimedio del *disgorgement* e alla definizione dei criteri da usare per la determinazione degli utili. Poiché il danno non si potrà mai considerare in *re ipsa* né tramite automatismi a *forfait*⁴⁹, sarà sempre necessario dare prova delle conseguenze dell'altrui comportamento illecito che, di norma, sono interamente scaricate sul costitutore, chiamato a dimostrare tanto il danno emergente quanto il lucro cessante. Sotto tale profilo, sebbene l'art. 1226 c.c. permetta di integrare

la lacuna facendo ricorso all'equità, la giurisprudenza ha interpretato la norma, in particolare il suo inciso iniziale, richiedendo comunque che il danneggiato debba comunque dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile e fornire tutti gli elementi in suo possesso per dare una determinazione quanto più possibile precisa del pregiudizio subito⁵⁰.

Un ulteriore problema connesso al profilo probatorio riguarda la prescrizione. Poiché questa deve essere eccepita, è un tema tutto da definire se spetti al creditore dimostrare il momento in cui ha avuto esatta conoscenza dell'illecito o come si possa difendere il debitore per dimostrare che questa conoscenza sia avvenuta in epoca posteriore allo scadere del triennio o che l'illecito avrebbe potuto essere conosciuto se il creditore avesse tenuto un comportamento più diligente nel ricercare le infrazioni.

7.- Conclusioni.

La tutela della privativa vegetale deve garantire un'effettiva protezione del costitutore, evitando al contempo di pregiudicare le esigenze dell'imprenditore agricolo. La complessità degli interessi in gioco mette così in luce come questa protezione non possa basarsi su un unico strumento ma, senza sganciarsi dalla fattispecie concreta, dovrà essere costruita attraverso una pluralità di rimedi, da coordinare tra loro in modo efficace, affinché possano assicurare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

Il problema risiede nell'apprestare una soluzione che, proprio in considerazione dell'eterogeneità degli interessi che vengono in rilievo, tenga in considerazione tanto le esigenze del costitutore quanto quelle dell'impresa agricola, in un difficile bilanciamento ed equilibrio che non è sempre facile da trovare. Basti pensare al dibattito sull'*astraites* o all'introduzione del rimedio del *disgorgement* ed ai correttivi proposti, che aiutano capire la facilità con cui si possa spostare il punto di equilibrio a favore di una parte o dell'altra; oppure, ancora, ai presupposti per poter richiedere informazioni ai fini dell'esordio del termine di prescrizione, che si può prestare a letture ambivalenti.

⁽⁴⁹⁾ Corte Giust., 16 marzo 2023, in causa C-522-21, *MS c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*, cit.

⁽⁵⁰⁾ *Ex multis*, Cass., 7 febbraio 2024, n. 3476 e Cass., 17 novembre 2020, n. 26051 che hanno affermato la necessità della certezza dell'esistenza ontologica del danno, mentre Cass., 22 febbraio 2018, n. 4310 e Cass., 13 settembre 2016, n. 17953 pretendono che sia comunque provata la sussistenza e l'entità materiale del danno. Tuttavia, secondo F. Mezzanotte, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, il terreno di elezione di questa norma dovrebbero essere proprio le fattispecie di danno tipologicamente indeterminabili.

Il rilievo non concerne solo l'efficienza dello scambio ma, nel richiamare quella dottrina che già si è soffermata su un'analisi del contratto quale strumento di regolazione dei mercati⁵¹, potrebbe avere un impatto anche sull'efficiente funzionamento del settore alimentare. In questa prospettiva, il contratto, oltre ad essere uno strumento per allocare le risorse tra privati, diviene un dispositivo attraverso il quale si può condizionare l'assetto del mercato. Il modo in cui le parti contrattuali entrano in relazione -in termini di equilibrio dei poteri, trasparenza informativa, simmetria nelle posizioni negoziali- incide direttamente sulla qualità e sulla stabilità delle dinamiche di approvvigionamento, distribuzione e consumo dei beni alimentari.

Con specifico riferimento alle privative ne consegue che una disciplina contrattuale squilibrata o lacunosa rischia di consolidare rapporti di forza asimmetrici, favorendo comportamenti opportunistici e con ripercussioni inevitabili sull'imprenditore agricolo e, in termini più ampi, sugli obiettivi di politica agricola comune. In tal senso, il descritto approccio rimediare invita a non limitarsi a una rigida applicazione delle norme, ma a tenere anche conto della realtà economica e produttiva in cui esse devono operare. La ricerca di un equilibrio tra gli interessi del costituente e dell'imprenditore agricolo richiede quindi un sistema di tutele flessibile e dinamico, che valorizzi le specificità dei singoli casi. Giurisprudenza e dottrina dovrebbero assumere un ruolo cruciale nel delineare criteri per evitare che la tutela del costituente si trasformi in un ostacolo allo sviluppo del settore agricolo o, viceversa, che l'esigenza di garantire libertà agli imprenditori agricoli comprometta l'efficacia della privativa. Il bilanciamento tra tutela della privativa vegetale ed esigenze imprenditoriali dovrebbe fondarsi su un sistema normativo armonico e coordinato, in grado di garantire

prevedibilità e certezza giuridica, evitando così distorsioni che potrebbero minare la fiducia degli operatori e la competitività del settore.

ABSTRACT

Lo scritto analizza le problematiche legate alla violazione dei diritti di privativa europea su ritrovati vegetali, con particolare riferimento all'effettività della tutela risarcitoria e alla natura del danno risarcibile. Ripercorrendo i principali orientamenti elaborati dalla Corte di Giustizia, emerge una costante tensione tra la necessità di predisporre un sistema di tutele che sia realmente deterrente ma equo allo stesso tempo, alla ricerca di un punto di equilibrio non sempre facile da trovare. Al di là di quelle che potranno essere le prospettive future, nell'attuale contesto normativo la garanzia di una tutela effettiva passa attraverso la necessità di una protezione dei diritti dei titolari di una privativa e misure risarcitorie che riflettano i danni reali subiti.

The paper analyzes issues related to the breach of European plant variety rights, focusing on the effectiveness of compensatory protection and the legal qualification of the damage. Examining the main guidelines developed by the Court of Justice, a constant tension arises between the need to set up a system of protections that is truly deterrent but simultaneously fair, in search of a balance that is not easy to find. Regardless of the prospects, in the current regulatory context an effective remedy requires protecting the rights of the patent owners and compensatory measures that reflect the real damages suffered.



⁽⁵¹⁾ Il tema è ampio, ex multis v. A. Zoppini, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, su cui poi tornerà, con specifico riferimento al settore alimentare, anche N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti tornerà*, con specifico riferimento al settore alimentare, anche N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella disciplina del mercato e della concorrenza*, op. cit., p. 134 il quale comunque precisa che la regolazione del mercato non può comunque essere affidata al solo strumento negoziale, tema quest'ultimo su cui si sono soffermati anche A. Iannarelli, *La "giustizia contrattuale" nella filiera agroalimentare: considerazioni in limine all'attuazione della Direttiva n. 633 del 2019*, in *Giust. civ.*, 2-2021, p. 199; L. Russo, *Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno*, in *Dir. agroalim.*, 2-2020, p. 404 e S. Masini, *L'abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in *Dir. agroalim.*, 2-2019, p. 274.