

IL RAPPORTO TRA DENOMINAZIONE VARIETALE E MARCHIO D'IMPRESA

Innovazione in agricoltura

La protezione delle nuove varietà vegetali per la competitività delle imprese agricole

Confagricoltura - Roma, 4 Maggio 2016

Avv. Dr. Luca Trevisan, LL.M. (Osnabrück)

ltrevisan@trevisancuonzo.com

Trevisan & Cuonzo
Avvocati

*«Che il marchio e la denominazione varietale
non siano interscambiabili deriva già dalla loro
essenza»*

(CPVO, Decisione n. A 4/2004)

LA DENOMINAZIONE DELLA VARIETA'

«La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica» (art. 114 CPI)


- ✓ Non deve consistere unicamente di cifre;
- ✓ Deve differenziarsi da ogni altra denominazione che designi varietà della stessa specie vegetale o di una specie simile;
- ✓ Non deve essere suscettibile di indurre in errore o creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o all'identità della varietà o all'identità del costitutore;
- ✓ Non deve essere contraria alla legge all'ordine pubblico e al buon costume;
- ✓ Deve essere uguale alla denominazione attribuita alla stessa varietà in altro Stato aderente UPOV, ove la domanda italiana sia successiva a quella presentata in tale Stato.

La denominazione varietale ha la funzione di designare in modo **perenne** ed **esclusivo** una varietà vegetale protetta, al fine di consentirne l'esatta identificazione e distinguerla da qualsiasi altra varietà.



LA DENOMINAZIONE VARIETALE RAPPRESENTA LA
«CARTA DI IDENTITÀ» DELLA NUOVA VARIETÀ
VEGETALE

L'attribuzione di una denominazione varietale è anche requisito **essenziale** ai fini dell'ottenimento della privativa varietale



Ai sensi dell'art. 164, co. 1, lett. d), CPI, la domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere la denominazione proposta dal costituente, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia

La denominazione varietale non è un marchio d'impresa

1. Diversa funzione:

- La DENOMINAZIONE VARIETALE consente l'esatta identificazione della varietà che viene commercializzata

mentre

- Il MARCHIO indica le qualità e la fonte produttiva dei prodotti che contraddistingue

2. La denominazione varietale costituisce la DENOMINAZIONE GENERICA della varietà e pertanto non potrà successivamente costituire oggetto di valido marchio, per carenza di capacità distintiva

CASISTICA

Non è possibile registrare quale marchio il nome di una varietà vegetale (e anzi la varietà vegetale deve mantenersi chiaramente distinguibile dal marchio d'impresa: art. 114 c.p.i.). Il Tribunale ha in particolare osservato che l'esclusiva sul nome della varietà renderebbe praticamente illimitata nel tempo l'esclusiva del costituente (**Trib. Venezia**, 21.5.08, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, I, 42).

Tuttavia...

«E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile»

(art. 114, co. 8, CPI)

NOTA BENE!

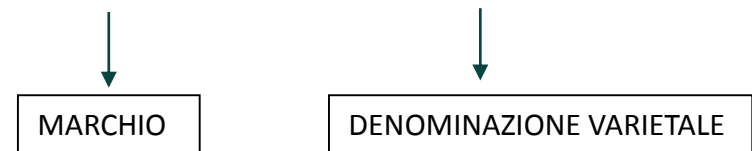
L'uso del marchio (anche se associato alla denominazione) è soggetto ad espressa autorizzazione del titolare **mentre** la denominazione varietale generica è liberamente utilizzabile da chiunque per indicare il prodotto come tale

Alcuni esempi:

✓ Fragola **SABROSA CANDONGA[®]**



✓ Pesco nano a foglia rossa **CRIMSON[®] BONFIRE**



GRAZIE

MILAN

Via Brera, 6
20121 Milan
Italy

T.: +39 02 8646 3313

F.: +39 02 8646 3892

PARMA

Strada Felice Cavallotti, 28
43121 Parma
Italy

T.: +39 0521 508079

F.: +39 0521 533617

ROME

Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Rome
Italy

T.: +39 02 8646 3313

F.: +39 02 8646 3892

BARI

Corso Vittorio Emanuele II, 10
70122 Bari
Italy

T.: +39 080 87 64 216

F.: +39 080 87 64 215

www.trevisancuonzo.com

Avv. Dr. Luca Trevisan, LL.M. (Osnabrück)

ltrevisan@trevisancuonzo.com

Trevisan & Cuonzo

Avvocati