



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE  
presentate il 22 aprile 2021<sup>1</sup>

**Causa C-186/18**

**José Cánovas Pardo SL**  
**contro**

**Club de Variedades Vegetales Protegidas**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 96 – Prescrizione delle azioni di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento – Termine di tre anni – Atti successivi – Atti ripetuti nel tempo – Dies a quo – Data della concessione della privativa comunitaria – Data della conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore – Data della cessazione del comportamento di cui trattasi – Effetti della prescrizione – Limitazione agli atti posti in essere da più di tre anni»

### **I. Introduzione**

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94<sup>2</sup>.

2. Detta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Club de Variedades Vegetales Protegidas e la società José Cánovas Pardo SL (in prosieguo: la «società Pardo») in merito allo sfruttamento, da parte di quest'ultima, di mandarini della varietà Nadorcott senza il consenso del titolare<sup>3</sup>.

3. Più specificamente, il giudice del rinvio è stato investito di un ricorso per cassazione da parte della società Pardo riguardante unicamente la questione della prescrizione. La controversia di cui al procedimento principale è caratterizzata, sotto tale profilo, dal fatto che il titolare ha lasciato scadere il termine di tre anni di cui all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94. È infatti pacifico che, all'epoca della proposizione del ricorso contro la società Pardo, il titolare era a conoscenza, da più di tre anni, degli atti pregiudizievoli dei suoi diritti e dell'identità dell'autore di tali atti.

<sup>1</sup> Lingua originale: il francese.

<sup>2</sup> Regolamento del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

<sup>3</sup> Per ragioni di semplicità, nell'ambito della presente introduzione utilizzo il termine «titolare». I fatti di cui al procedimento principale sono più complessi: il titolare, infatti, ha concesso una licenza esclusiva alla società Carpa Dorada SA, la quale ha affidato la gestione dei propri diritti alla società Club de Variedades Vegetales Protegidas. V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.

4. Le questioni sottoposte alla Corte mirano a stabilire quali conseguenze debbano trarsi dalla scadenza di detto termine di tre anni.

5. Per i motivi che mi accingo a illustrare, suggerirò alla Corte di rispondere alle questioni sollevate nel senso che gli effetti di tale prescrizione si estendono, nel caso di atti che si protraggono nel tempo, soltanto agli atti commessi da più di tre anni. In altri termini, il titolare conserva il diritto di presentare i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 per quanto riguarda gli atti commessi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio delle azioni.

## II. Contesto normativo

6. L'articolo 94 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Infrazioni», così dispone:

«1. Chiunque:

- a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o
- b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o
- c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta».

7. L'articolo 95 di detto regolamento enuncia quanto segue:

«Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

8. Ai sensi dell'articolo 96 del suddetto regolamento:

«I ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 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».

### **III. Sulla privativa comunitaria della varietà di mandarino Nadorcott**

9. I fatti del procedimento principale riguardanti la privativa comunitaria della varietà di mandarino Nadorcott, quali risultano dalla decisione di rinvio, possono riassumersi nel seguente modo.

10. Il 22 agosto 1995 la società Nador Cott Protection SARL ha depositato una domanda di privativa comunitaria per tale varietà vegetale presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UCVV del 22 febbraio 1996.

11. Il 4 ottobre 2004 l'UCVV ha concesso la privativa comunitaria. Tale decisione è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UCVV del 15 dicembre 2004.

12. Il 14 aprile 2005 la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas (Federazione delle cooperative agricole di Valencia, Spagna) ha presentato un ricorso con effetto sospensivo presso la commissione di ricorso dell'UCVV avverso tale decisione di concessione. Detto ricorso è stato respinto con decisione dell'8 novembre 2005, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UCVV del 15 febbraio 2006.

13. Il 21 marzo 2006 la Federazione delle cooperative agricole di Valencia ha investito il Tribunale dell'Unione europea di un ricorso, questa volta senza effetto sospensivo, avverso quest'ultima decisione. Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza del 31 gennaio 2008, Federación de Cooperativas Agrícolas de la Comunidad Valenciana/UCVV – Nador Cott Protection (Nadorcott)<sup>4</sup>.

### **IV. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte**

14. Se è vero che la Nador Cott Protection è titolare dei diritti sulla varietà di mandarino Nadorcott, la società Carpa Dorada è licenziataria esclusiva dei diritti relativi a tale varietà vegetale. La Carpa Dorada ha affidato la gestione dei propri diritti alla Gestión de Licencias Vegetales (in prosieguo: la «GESLIVE») fino al 12 dicembre 2008, e successivamente alla società Club de Variedades Vegetales Protegidas.

15. Dal 2006 la società Pardo coltiva una piantagione di mandarini della varietà Nadorcott su una particella situata presso la località di Alhama de Murcia (Spagna) (4 457 alberi).

16. Il 30 ottobre 2007 la GESLIVE ha inviato una lettera di diffida alla società Pardo intimandole di cessare lo sfruttamento di tale varietà vegetale finché non avesse richiesto la licenza corrispondente.

17. Il 30 marzo 2011 la società Club de Variedades Vegetales Protegidas ha inviato una nuova comunicazione alla società Pardo intimandole, per il caso in cui stesse effettivamente coltivando una piantagione di 5 000 mandarini della varietà Nadorcott, di cessare tale sfruttamento.

18. Nel novembre 2011 la società Club de Variedades Vegetales Protegidas ha chiesto dinanzi al Juzgado de lo Mercantil (Tribunale di commercio, Spagna) misure di istruzione preventiva per l'accertamento della violazione.

<sup>4</sup> T-95/06, EU:T:2008:25.

19. La società Club de Variedades Vegetales Protegidas ha proposto un ricorso contro la società Pardo per l'accertamento della violazione dei diritti legittimi sulla varietà Nadorcott durante il periodo di tutela provvisoria (dal 26 febbraio 1996 al 15 febbraio 2006)<sup>5</sup>. Essa ha altresì chiesto che la società Pardo fosse condannata al pagamento di un'equa compensazione di EUR 17 500 più IVA.

20. In aggiunta, la società Club de Variedades Vegetales Protegidas ha proposto un'azione per infrazione in relazione agli atti di sfruttamento successivi al 15 febbraio 2006. In particolare, la medesima ha chiesto che fosse dichiarata la violazione dei diritti legittimi sulla varietà Nadorcott da tale data fino al momento della cessazione degli atti di infrazione. Essa ha chiesto inoltre che la società Pardo fosse condannata alla cessazione di tale sfruttamento non autorizzato dal titolare della varietà, all'eliminazione e, eventualmente, alla distruzione di qualsiasi materiale vegetale di tale varietà che si trovasse in suo possesso; al pagamento di un indennizzo alla ricorrente di EUR 35 000 più IVA; e alla pubblicazione a sue spese delle parti espositiva e dispositiva della sentenza.

21. Il Juzgado de lo Mercantil (Tribunale di commercio) ha respinto il ricorso con la motivazione che il termine di prescrizione di tre anni, stabilito all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, era scaduto. A sostegno del suo ragionamento, detto giudice ha constatato che il titolare era a conoscenza degli atti di sfruttamento posti in essere dalla società Pardo quanto meno dal 30 ottobre 2007, data della lettera di diffida inviata dalla GESLIVE alla società Pardo.

22. La società Club de Variedades Vegetales Protegidas ha interposto appello avverso la suddetta sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de Murcia (Corte provinciale di Murcia, Spagna). Detto giudice ha constatato, da una parte, che gli atti di infrazione si erano ripetuti nel tempo e, dall'altra parte, che la prescrizione era stata interrotta nel novembre 2009 con l'adozione di determinate misure di istruzione preventiva. Il suddetto giudice ha pertanto dichiarato che la prescrizione riguardava unicamente gli atti di sfruttamento antecedenti di oltre tre anni l'adozione delle citate misure di istruzione preventiva.

23. Nel merito, l'Audiencia Provincial de Murcia (Corte provinciale di Murcia) ha osservato che la società Pardo non contestava né lo sfruttamento né l'assenza di autorizzazione del titolare della varietà vegetale, bensì solamente l'indennizzo. A tale riguardo, detto giudice ha applicato, per coprire sia l'indennizzo per infrazione sia quello corrispondente alla tutela provvisoria, la somma di EUR 7 per albero, per un importo totale di EUR 31 199. Esso ha inoltre ordinato alla società Pardo di cessare gli atti di infrazione, di eliminare e, eventualmente, distruggere qualsiasi materiale vegetale di tale varietà in suo possesso, compresi i prodotti del raccolto, e di pubblicare a sue spese le parti espositiva e dispositiva della sentenza.

24. La società Pardo ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) con cui ha contestato l'interpretazione, da parte del giudice d'appello, dell'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 riguardo alla prescrizione.

25. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) sottolinea di aver operato in proposito una distinzione tra atti di infrazione isolati e atti di infrazione che si protraggono nel tempo, o «continuati». Detto giudice menziona una recente sentenza in materia di legislazione sui marchi d'impresa in cui ha statuito che, nel caso in cui la contraffazione costituisca un comportamento continuato, il

<sup>5</sup> In mancanza di ulteriori precisazioni nella decisione di rinvio, presumo che tale ricorso sia stato proposto successivamente alla domanda di misure di istruzione preventiva presentata nel novembre 2011.

momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione è rinviato fintanto che perdura la contraffazione continuata o la sua ripetizione. Esso si chiede se tale interpretazione possa essere estesa all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

26. Per quanto concerne la controversia di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio rileva che, da una parte, sono trascorsi più di tre anni da quando il titolare ha preso conoscenza degli atti effettuati in violazione dei suoi diritti e dell'identità dell'autore di tali atti e che, dall'altra parte, gli atti di infrazione proseguivano al momento dell'esercizio delle azioni contemplate agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94. In una siffatta fattispecie, il giudice del rinvio si chiede se la prescrizione di cui all'articolo 96 di tale regolamento si applichi:

- alla totalità degli atti che violano i diritti del titolare, ragion per cui le azioni proposte sarebbero irricevibili nella loro interezza, oppure
- soltanto agli atti commessi oltre il termine di tre anni di cui al suddetto articolo 96, ragion per cui le suddette azioni sarebbero ricevibili per quanto riguarda gli atti commessi entro i tre anni precedenti.

27. In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se sia conforme all'articolo 96 del [regolamento n. 2100/94] un'interpretazione di tale disposizione secondo la quale, decorso il termine di tre anni dal momento in cui, in esito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il titolare abbia preso conoscenza dell'atto di infrazione e dell'identità dell'autore, sarebbero prescritte le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 [di detto] regolamento, anche se gli atti di infrazione sono proseguiti fino al momento dell'esercizio dell'azione.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che, ai sensi dell'articolo 96 del [regolamento n. 2100/94], la prescrizione si applichi soltanto rispetto agli atti concreti di infrazione commessi oltre il termine di tre anni, ma non rispetto a quelli commessi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio dell'azione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se in tale caso possano trovare accoglimento l'azione inibitoria e anche quella risarcitoria soltanto in relazione a questi ultimi atti compresi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio dell'azione».

28. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 9 marzo 2018. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo ellenico e la Commissione europea.

29. Con decisione del presidente della Corte del 13 febbraio 2019, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della decisione nella causa C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas<sup>6</sup>. In seguito alla notifica di tale sentenza, in data 10 gennaio 2020, il giudice del rinvio ha deciso di mantenere la sua domanda.

<sup>6</sup> Sentenza del 19 dicembre 2019, (C-176/18, EU:C:2019:1131).

## V. Analisi

30. Rilevo, in via preliminare, che la portata della controversia di cui al procedimento principale è circoscritta alla questione della prescrizione. Infatti, da un lato, dinanzi al giudice del rinvio la società Pardo non ha contestato né lo sfruttamento né l'assenza di autorizzazione da parte del titolare. Dall'altro lato, il ricorso per cassazione che detta società ha proposto dinanzi al giudice del rinvio verte unicamente sulla prescrizione<sup>7</sup>.

31. Pertanto, e contrariamente a quanto si è verificato nella causa Club de Variedades Vegetales Protegidas<sup>8</sup>, la Corte non è interpellata sull'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento n. 2100/94 ai fini della qualifica degli atti di cui trattasi nel procedimento principale.

32. Per quanto concerne le questioni sottoposte alla Corte nella presente causa, segnalo che esse riguardano la prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, vale a dire la norma in forza della quale i ricorsi da parte del titolare 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 dell'infrazione<sup>9</sup>.

33. Ricordo che le norme sulla prescrizione di cui all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 non pregiudicano l'esistenza della privativa per il ritrovato vegetale, ma soltanto la possibilità per il suo titolare di proporre un ricorso contro l'autore di atti che violano i diritti esclusivi che gli derivano da tale privativa.

34. Per rispondere alle questioni che le sono state sottoposte, sono state suggerite alla Corte tre interpretazioni.

35. Secondo una prima interpretazione, in una fattispecie del genere, la prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 colpirebbe le azioni di cui agli articoli 94 e 95 di detto regolamento, *nella loro interezza*, indipendentemente dalla data in cui sono state intentate. Essendo a conoscenza, da più di tre anni, sia degli atti controversi sia dell'identità del loro autore, il titolare perderebbe ogni possibilità di far valere i propri diritti al riguardo. Si tratta, in sostanza, della posizione adottata dal giudice di primo grado nella controversia di cui al procedimento principale<sup>10</sup> nonché quella difesa dalla società Pardo.

36. In base a una seconda interpretazione, le azioni proposte dal titolare sarebbero soltanto *parzialmente prescritte*. Gli effetti della prescrizione riguarderebbero solo gli atti antecedenti di oltre tre anni la proposizione delle azioni di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94. Si tratta, in sostanza, della posizione sostenuta dal governo ellenico. Tale interpretazione corrisponde altresì, almeno parzialmente, alla soluzione accolta dal giudice d'appello nella controversia di cui al procedimento principale<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> V. paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni.

<sup>8</sup> Sentenza del 19 dicembre 2019 (C-176/18, EU:C:2019:1131).

<sup>9</sup> Ai sensi della seconda norma sulla prescrizione stabilita da tale disposizione, le suddette azioni si prescrivono dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola qualora il titolare non abbia preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore dell'infrazione.

<sup>10</sup> V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.

<sup>11</sup> V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. In base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il giudice d'appello ha ritenuto che fossero caduti in prescrizione solo gli atti commessi tre anni prima di un'interruzione della prescrizione provocata dall'adozione di misure di istruzione preventiva. Non essendo stata interpellata al riguardo e non avendo ricevuto nessun'altra informazione in proposito, la Corte si trova impossibilitata a pronunciarsi sull'esistenza di un'eventuale interruzione della prescrizione.

37. Infine, secondo una terza interpretazione, le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 non sarebbero *affatto prescritte*, alla luce del fatto che gli atti commessi in violazione dei diritti del titolare sono ancora in essere al momento dell'esercizio delle azioni. Il titolare potrebbe far valere i propri diritti nei confronti della totalità degli atti controversi nel caso in cui l'autore di tali atti (la società Pardo nella controversia di cui al procedimento principale) non vi abbia posto fine<sup>12</sup>. Si tratta, in sostanza, della posizione sostenuta dalla società Club de Variedades Vegetales Protegidas.

38. Inizierò col respingere questa terza interpretazione (assenza di prescrizione) esaminando la questione del *dies a quo* previsto dalla prima norma sulla prescrizione di cui all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

39. Illustrerò poi i motivi per i quali è opportuno accogliere la seconda interpretazione (prescrizione parziale) e non la prima interpretazione (prescrizione totale), nell'ambito dell'esame della questione degli *effetti* di tale norma sulla prescrizione.

***A. Sul dies a quo previsto dalla prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 (prima questione)***

40. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il termine di tre anni, di cui alla prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, possa iniziare a decorrere anche se gli atti che violano i diritti del titolare non sono cessati.

41. In base alla prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, i ricorsi del titolare 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 dell'infrazione.

42. Pertanto, il *dies a quo* corrisponde alla data in cui sussistono due condizioni: da un lato, la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale è stata concessa; dall'altro, il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità del suo autore.

43. In termini più concreti, e come evidenziato dal governo ellenico, il termine di prescrizione di tre anni inizierà a decorrere dalla data *dell'evento sopraggiunto per ultimo* tra la concessione della privativa comunitaria, da un lato, e la presa di conoscenza da parte del titolare dell'atto e dell'identità del suo autore, dall'altro.

44. Nel contesto della controversia di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che entrambe le suddette condizioni sussistevano, al più tardi, alla data del 30 ottobre 2007. La commissione di ricorso dell'UCVV ha infatti respinto il ricorso sospensivo con decisione dell'8 novembre 2005, pubblicata il 15 febbraio 2006<sup>13</sup>. Peraltro, proprio alla data del 30 ottobre 2007 la GESLIVE ha inviato alla società Pardo una prima lettera di diffida intimandole di cessare lo sfruttamento di tale varietà<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

<sup>13</sup> V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.

<sup>14</sup> V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

45. Ciò precisato, diviene a mio avviso evidente che la terza interpretazione proposta alla Corte, secondo la quale il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che gli atti controversi siano cessati, equivarrebbe a riscrivere la prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

46. Detta prima norma, infatti, non fa alcun riferimento alla data della cessazione degli atti controversi. Tale constatazione è di per sé sufficiente per respingere l'interpretazione in parola, la quale condurrebbe praticamente ad aggiungere una condizione al fine di individuare il dies a quo: occorrerebbe che la privativa sia stata concessa, che il titolare sia a conoscenza degli atti e dell'identità dell'autore *e che i suddetti atti siano cessati*.

47. Aggiungo che tale interpretazione sarebbe in contrasto con l'obiettivo della certezza del diritto perseguito da ogni norma sulla prescrizione, come ha correttamente fatto valere il governo ellenico. I termini di prescrizione hanno infatti la funzione di garantire la certezza del diritto, come conferma una costante giurisprudenza della Corte<sup>15</sup>. La Corte ha segnatamente precisato che, per adempiere a tale funzione, un siffatto termine dovrà essere stabilito in anticipo e qualunque applicazione per analogia di un termine di prescrizione deve essere sufficientemente prevedibile dall'interessato<sup>16</sup>.

48. Orbene, la terza interpretazione suggerita sarebbe in contrasto con l'imperativo di certezza del diritto in quanto il titolare avrebbe la possibilità di proporre, *in ogni momento*, finché gli atti controversi non siano cessati, le azioni di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 contro la totalità di tali atti, *a prescindere dalla data in cui sono stati commessi*.

49. Nel contesto della controversia di cui al procedimento principale, tale interpretazione consentirebbe quindi al titolare di lasciare che la società Pardo sfrutti mandarini della varietà Nadorcott per svariati decenni prima di agire in giudizio per *la totalità* degli atti posti in essere in violazione dei suoi diritti.

50. Con ogni evidenza, un'interpretazione del genere sarebbe incompatibile con l'obiettivo della certezza del diritto perseguito dalle norme sulla prescrizione. Sottolineo, al riguardo, che il contraffattore può aver commesso gli atti addebitatigli in buona fede, vale a dire senza sapere che essi comportavano la violazione dei diritti del titolare.

51. Mi preme, inoltre, sottolineare una conseguenza paradossale della terza interpretazione suggerita alla Corte, in un'ottica più sistematica. Infatti, la seconda regola sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, che prevede un termine trentennale, non mi sembra applicabile in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, dato che tale norma presuppone *la mancanza di conoscenza*, da parte del titolare, degli atti controversi e del loro autore. Pertanto, qualora fosse accolta la terza interpretazione suggerita alla Corte, secondo la quale la prescrizione di tre anni inizia a decorrere solo allorché gli atti controversi sono cessati, gli atti che si protraggono nel tempo e di cui il titolare è a conoscenza non potrebbero *mai essere prescritti*, né in forza della prima norma (che presuppone la cessazione degli atti) né in forza della seconda (che presuppone la mancanza di conoscenza).

<sup>15</sup> V., segnatamente, sentenze del 13 giugno 2013, Unanimes e a. (da C-671/11 a C-676/11, EU:C:2013:388, punto 31); del 7 luglio 2016, Lebek (C-70/15, EU:C:2016:524, punto 55), e del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321, punto 44).

<sup>16</sup> V. sentenze del 5 maggio 2011, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading (C-201/10 e C-202/10, EU:C:2011:282, punto 32); del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C-387/17, EU:C:2019:51, punto 71), e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, punto 112).



52. Alla luce di quanto precede, non ho alcun dubbio sulla necessità di respingere questa terza interpretazione. Il dies a quo del termine di tre anni di cui all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 non può essere subordinato alla cessazione degli atti in parola: gli unici criteri applicabili sono la data di concessione della privativa comunitaria e la data in cui il titolare è venuto a conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore.

53. A fini di completezza, desidero inoltre precisare che il criterio della «conoscenza» da parte del titolare deve essere, a mio avviso, inteso nel senso che comprende qualsiasi situazione in cui il titolare conosceva o *avrebbe dovuto conoscere* l'atto e l'identità dell'autore. Infatti, se fosse applicato soltanto il criterio della conoscenza *effettiva*, il titolare avrebbe la possibilità di rimandare all'infinito il dies a quo della prescrizione rifiutando di prendere conoscenza dell'atto e/o dell'identità dell'autore. Un'interpretazione del genere non sarebbe ammissibile alla luce dell'obiettivo di tutte le norme sulla prescrizione, vale a dire la certezza del diritto del debitore<sup>17</sup>. A mio parere, sarebbe preferibile che la formulazione dell'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 fosse modificata in modo da riflettere più precisamente il significato autentico di tale criterio.

54. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio nei seguenti termini. L'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che il termine di tre anni inizia a decorrere dalla data dell'evento sopraggiunto per ultimo, vale a dire o dalla data di concessione della privativa comunitaria o dalla data in cui il titolare è venuto a conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore, a prescindere dalla data in cui gli atti sono eventualmente cessati.

***B. Sulla portata degli effetti della prima norma sulla prescrizione stabilita all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 (questioni seconda e terza)***

55. Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che, una volta scaduto il termine di prescrizione per quanto riguarda atti ripetuti nel tempo, gli effetti della prescrizione si estendono a tutti gli atti indipendentemente dalla data in cui sono stati commessi, o esclusivamente agli atti antecedenti di oltre tre anni la proposizione delle azioni di cui agli articoli 94 e 95 di detto regolamento.

56. Iniziamo col rammentare un dato evidente: le norme sulla prescrizione stabilite all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 possono produrre i loro effetti soltanto nei confronti di atti commessi in passato. Pertanto, un'azione proposta in forza dell'articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento, per esigere la cessazione, *per il futuro*, di atti che violano i diritti del titolare non può essere colpita da prescrizione.

57. La questione sollevata dal giudice del rinvio impone così di stabilire la portata degli effetti di tale prescrizione *rispetto al passato*, più specificamente nel contesto di azioni intentate per ottenere un'equa compensazione (articolo 94, paragrafo 1, e articolo 95 del regolamento n. 2100/94) o il risarcimento del danno causato da atti commessi deliberatamente o per negligenza (articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento).

<sup>17</sup> V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2019:1084, paragrafo 46): «[O]ccorre rammentare che le norme sulla prescrizione svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del diritto patrimoniale. La prescrizione, infatti, comporta l'impossibilità per il creditore di far valere il proprio credito. Come già constatato dalla Corte, imponendo un limite temporale, le norme sulla prescrizione fanno sì che sia garantita la certezza del diritto del debitore».

58. In pratica, si pone la seguente questione: qualora abbia lasciato scadere il termine di prescrizione di tre anni, il titolare perde *integralmente* il diritto di esigere un'equa compensazione e/o il risarcimento del danno subito (soluzione che corrisponde alla prima interpretazione suggerita alla Corte<sup>18</sup>) o conserva tale diritto per gli atti più recenti, vale a dire quelli commessi negli ultimi tre anni (soluzione che corrisponde alla seconda interpretazione<sup>19</sup>)?

59. Devo constatare che il testo dell'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 non si pronuncia espressamente su tale questione, contrariamente alla questione del *dies a quo* sopra esaminata.

60. Tuttavia, diversi elementi depongono a favore della seconda interpretazione suggerita alla Corte, secondo la quale il titolare conserva il diritto di esigere un indennizzo per gli atti commessi negli ultimi tre anni.

61. In primo luogo, l'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 prende in considerazione la prescrizione di un «atto», e non quella di un comportamento considerato come «una totalità di atti». L'uso del singolare è tanto più significativo in quanto le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 di detto regolamento riguarderanno perlopiù un complesso di atti distinti, ognuno dei quali pregiudizievole dei diritti del titolare<sup>20</sup>.

62. Tale uso del singolare suggerisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del regolamento n. 2100/94, occorra considerare *separatamente* gli atti che violano i diritti del titolare. Pertanto, per determinare gli effetti della prescrizione, occorre esaminare per ciascun atto separatamente se il termine di prescrizione di tre anni sia scaduto.

63. In pratica, il giudice nazionale dovrà verificare, per ciascun atto di infrazione, se siano trascorsi più di tre anni dall'evento sopraggiunto per ultimo tra, da una parte, la data di concessione della privativa comunitaria e, dall'altra, la data in cui il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore, fermo restando che tale conoscenza non può avvenire prima della commissione dell'atto di cui trattasi.

64. Ciò significa che gli atti posti in essere durante il periodo di tutela provvisoria, di cui all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94, si prescriveranno prima di quelli commessi dopo la concessione della privativa comunitaria, i quali costituiscono l'oggetto dell'articolo 94 di detto regolamento.

65. Tale soluzione mi sembra sia stata accolta dalla dottrina in materia di privativa per ritrovati vegetali<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

<sup>19</sup> V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

<sup>20</sup> A titolo di esempio, un contraffattore che intendesse vendere mandarini della varietà Nadorcott senza l'autorizzazione del titolare potrebbe, successivamente, porre in essere i seguenti atti: condizionamento dei mandarini ai fini della loro moltiplicazione; moltiplicazione in quanto tale; messa in vendita; esportazione ai fini della vendita; vendita in quanto tale; magazzinaggio per uno degli scopi summenzionati. Ciascuno dei suddetti atti violerebbe i diritti del titolare in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

<sup>21</sup> Leßmann, H., e Würtenberger, G., *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2009 (2ª ed.), § 7, Rn. 102, pag. 309: «Bei wiederholten Verletzungshandlungen erfüllt jede einzelne Handlung den Tatbestand der Verletzung. Jede Einzelhandlung setzt damit gesondert die Verjährung des Unterlassungsanspruchs sowie des aus ihr fließenden Schadenersatzanspruchs in Lauf, sofern die weiteren Voraussetzungen – Kenntnis des Verletzten von der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers – gegeben sind» («In caso di infrazioni ripetute, ciascun singolo atto costituisce un'infrazione. Pertanto, ciascun singolo atto attiva separatamente la prescrizione dell'azione per far cessare la violazione o per ottenere un indennizzo che ne deriva, purché gli altri presupposti – conoscenza da parte del titolare dell'atto e dell'autore dell'infrazione – sussistano»).

66. In secondo luogo, desidero richiamare l'attenzione sulle conseguenze pratiche dell'interpretazione opposta, secondo la quale la scadenza del termine di tre anni di cui all'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 determinerebbe l'estensione della prescrizione alla *totalità* degli atti che violano i diritti del titolare, indipendentemente dalla data in cui sono stati commessi.

67. In pratica, tale interpretazione rischierebbe di condurre a una soluzione paradossale, in base alla quale ogni atto di infrazione *futuro* sarebbe prescritto, qualora facesse parte di un comportamento di cui il titolare è venuto a conoscenza da più di tre anni, come ha fatto correttamente valere la società Club de Variedades Vegetales Protegidas.

68. Così, secondo la suddetta interpretazione, nel contesto del procedimento principale, la circostanza che il titolare abbia lasciato scadere un termine di tre anni dopo la prima diffida, datata 30 ottobre 2007, sarebbe sufficiente per fargli perdere ogni possibilità di far valere i propri diritti rispetto al comportamento controverso, anche per il futuro se tale comportamento continuasse.

69. Un'interpretazione del genere mi sembra difficilmente conciliabile con ciò che costituisce ad un tempo l'oggetto e l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 2100/94, vale a dire la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

70. Sottolineo, inoltre, che tale rischio non è affatto teorico, in quanto un buon numero di atti che violano i diritti del titolare, in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fanno parte di comportamenti a lungo termine<sup>22</sup>.

71. In terzo luogo, rilevo che l'interpretazione che suggerisco è comunemente accettata in materia di prescrizione delle contraffazioni nel diritto brevettuale, il quale presenta similitudini con quello sulla privativa per ritrovati vegetali<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Leßmann, H., e Würtenberger, G., *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2009 (2<sup>a</sup> ed.), § 7, Rn. 103, pag. 309: «Gerade im pflanzlichen Bereich erstrecken sich Verletzungshandlungen über lange Zeiträume. Pflanzen werden in der Regel nicht in Einzelexemplaren vermehrt, sondern in größerem Umfang. Dies gilt auch für Obstbäume, andernfalls wäre eine gewerbliche Nutzung ohne Lizenz vermehrter Pflanzen nicht rentabel. Insbesondere das Anbieten und der Verkauf von sortenschutzverletzendem Material kann sich deshalb gerade im Gehölzbereich über große Zeiträume erstrecken. Auch wenn durch eine einzige Handlung große Mengen sortenschutzrechtsverletzender Pflanzen vermehrt worden waren und somit im strafrechtlichen Sinn eine einzige Handlung darstellen, ist die kontinuierliche Abgabe solchen Materials über längere Zeiträume jedes Mal eine Verletzungshandlung. Mit jeder Einzelhandlung wird damit der Lauf der Verjährung ausgelöst» [«Nel settore vegetale, in particolare, gli atti di infrazione si protraggono per lunghi periodi. In generale, le piante non sono riprodotte in un unico esemplare, ma su larga scala. Ciò vale anche per gli alberi da frutta, in caso contrario lo sfruttamento commerciale di piante moltiplicate senza licenza non sarebbe redditizio. Nello specifico, l'offerta e la vendita di materiale che viola la privativa per ritrovati vegetali può protrarsi per lunghi periodi, soprattutto nelle aree boschive. Anche se grandi quantità di piante che violano la privativa per ritrovati vegetali sono state moltiplicate con un solo atto e costituiscono quindi un solo atto sotto il profilo penale, la fornitura continua di tale materiale per lunghi periodi costituisce ogni volta un atto di infrazione. Ciascun singolo atto attiva pertanto la prescrizione»].

<sup>23</sup> V., segnatamente, Bouche, N., «La prescription en droit des obtentions végétales et autres satellites du brevet», *Propriétés intellectuelles*, n. 68, luglio 2018, pagg. da 34 a 39: «Les variétés végétales sont à la fois exclues de la brevetabilité et l'objet central du droit des obtentions végétales, si bien que ce qui est protégeable par un brevet ne peut être l'objet d'un droit d'obtention végétale et réciproquement. Malgré cette césure radicale, il existe tout de même des liens, un cousinage, entre droit des brevets et droit des obtentions végétales. Si l'on a préféré répondre aux spécificités des obtentions végétales par un régime spécifique, les deux matières ont en commun de porter sur des innovations techniques (le droit des brevets se posant finalement comme le droit généraliste et le droit des obtentions végétales comme le droit spécial des améliorations variétales)» [«Le varietà vegetali non sono brevettabili e costituiscono al contempo il principale oggetto della legislazione sui ritrovati vegetali, ragion per cui ciò che è tutelabile con un brevetto non può essere oggetto di privativa per ritrovati vegetali e viceversa. Nonostante tale separazione radicale, esistono comunque legami, una parentela tra diritto brevettuale e diritto in materia di ritrovati vegetali. Se è vero che si è preferito rispondere alle peculiarità dei ritrovati vegetali con uno specifico regime, le due materie hanno in comune il fatto di riguardare innovazioni tecniche (dove il diritto brevettuale si pone, in definitiva, come il diritto generale e la legislazione sui ritrovati vegetali come il diritto speciale in materia di miglioramenti varietali)»].

72. In tal senso, la dottrina tedesca<sup>24</sup>, la dottrina francese<sup>25</sup> e quella belga<sup>26</sup>, in particolare, sottolineano che l'illecito di contraffazione in materia di brevetti deve essere considerato come una «successione di illeciti» e non un «illecito continuato»<sup>27</sup>. Tale soluzione corrisponde, in sostanza, a quella che ho proposto sopra, consistente nel considerare *separatamente* gli atti che violano i diritti del titolare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

73. In quarto luogo, e a fini di completezza, preciso che sia il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea<sup>28</sup> sia la direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>29</sup> contemplano una norma sulla «preclusione per tolleranza» che corrisponde, in sostanza, alla prima interpretazione suggerita alla Corte<sup>30</sup> – e che ho appena respinto.

74. L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 prevedono, infatti, che il titolare che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio posteriore, essendo al corrente di tale uso, non può più domandarne la nullità, a meno che il deposito non sia stato effettuato in malafede<sup>31</sup>. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 1, di

<sup>24</sup> V., segnatamente, Benkard, G., *Kommentar zum Patentgesetz*, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2015, (9ª ed.), § 141, Rn. 6, pag. 1906: «Bei vergangenheitsbezogenen Ansprüchen setzen dagegen die einzelnen Schädigungen jeweils eigene Verjährungsfristen in Lauf, so dass jede schadenstiftende Handlung bzw. jeder schadenstiftende Teilakt verjährungsrechtlich separat zu betrachten ist» (Per le domande relative al passato, i diversi danni fanno iniziare a decorrere singolarmente il proprio termine di prescrizione, sicché ciascun atto o parte di atto che ha causato un danno deve essere considerato separatamente ai fini della prescrizione»).

<sup>25</sup> Passa, J., *Droit de la propriété industrielle*, II, *Brevets d'invention, protections voisines*, LGDJ, Parigi, 2013, n. 631, pag. 684: «La jurisprudence analysant le délit de contrefaçon comme successif, autrement dit comme se renouvelant à chaque instant tant que le comportement en cause se poursuit, le délai de prescription court distributivement pour chaque acte à compter de la date de sa commission et non pour le tout, à compter de la date à laquelle les actes en cause ont commencé ou cessé. En d'autres termes, chaque acte constitue, en ce qui le concerne, "le" point de départ d'un délai. (...) Si un acte litigieux s'est prolongé dans le temps, par exemple par l'emploi d'une machine, le demandeur ne peut réclamer réparation que pour le préjudice consécutif aux actes d'usage accomplis dans le délai de trois ans» [«Posto che la giurisprudenza considera la contraffazione un illecito continuato, vale a dire che si rinnova in ogni momento finché persiste il comportamento di cui trattasi, il termine di prescrizione decorre rispettivamente per ciascun atto dalla data in cui è stato commesso e non per tutto l'insieme, a partire dalla data in cui gli atti di cui trattasi sono iniziati o cessati. In altri termini, ciascun atto costituisce, per quanto lo riguarda, "il" dies a quo di un termine di prescrizione. (...) Se un atto controverso si è protratto nel tempo, ad esempio con l'utilizzo di una macchina, il ricorrente può chiedere di essere risarcito solo per il danno conseguente agli atti di utilizzo compiuti entro il termine di tre anni»].

<sup>26</sup> Remiche, B., e Cassiers, V., *Droit des brevets d'invention et du savoir faire: créer, protéger et partager les inventions au XXI<sup>e</sup> siècle*, Larcier, Bruxelles, 2010, pag. 574: «Toutefois, les différents actes de contrefaçon constituent des quasi-délits distincts qui se prescrivent séparément même lorsqu'ils sont imputables à une seule et même personne. Ainsi la contrefaçon consistant en une fabrication du produit breveté sera prescrite séparément de la contrefaçon consistant en l'offre en vente dudit produit» [«Tuttavia, i diversi atti di contraffazione costituiscono distinti illeciti civili colposi che si prescrivono separatamente anche quando sono imputabili alla stessa persona. La contraffazione consistente nella fabbricazione del prodotto brevettato si prescriverà pertanto separatamente dalla contraffazione consistente nella messa in vendita del suddetto prodotto»].

<sup>27</sup> Casalunga, A., *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, LGDJ, Parigi, 1949, t. 2, n. 1080, pag. 159: «[En cas de fabrication d'objets contrefaisants], il y a une succession de délits et non pas un délit successif; en conséquence, la prescription commence à courir à dater de chaque fait de contrefaçon et non pas à partir du dernier fait» [«In caso di fabbricazione di oggetti contraffatti, vi è una successione di illeciti e non un illecito continuato; di conseguenza la prescrizione inizia a decorrere dalla data di ciascun fatto di contraffazione e non a partire dall'ultimo fatto»].

<sup>28</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (GU 2017, L 154, pag. 1).

<sup>29</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 336, pag. 1).

<sup>30</sup> V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

<sup>31</sup> Dalla giurisprudenza risulta che, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore o talmente simile da creare confusione, devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, il marchio posteriore deve essere registrato; in secondo luogo, il suo deposito da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede; in terzo luogo, esso deve essere utilizzato nello Stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, e infine, in quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente dell'uso di tale marchio dopo la sua registrazione. V., per quanto riguarda la direttiva 2015/2436, sentenza del 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, punti da 54 a 58)*. Per quanto riguarda il regolamento 2017/1001, v. sentenze del 28 giugno 2012, *I Marchi Italiani e Basile/UAMI – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T-133/09, EU:T:2012:327, punto 31)*, e del 27 gennaio 2021, *Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife) (T-382/19, non pubblicata, EU:T:2021:45, punto 49)*.

detto regolamento e l'articolo 18, paragrafo 1, della suddetta direttiva aggiungono che, in un'ipotesi del genere, il titolare non ha il diritto di far vietare l'uso di tale marchio nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

75. Così, il diritto dei marchi contiene una norma che prevede che il titolare perda ogni possibilità di agire, compreso per *il futuro*, quando lascia decorrere un termine di cinque anni dopo essere venuto a conoscenza dell'uso di un marchio d'impresa posteriore, che si tratti di un'azione per ottenere una dichiarazione di nullità o di un'azione per contraffazione.

76. L'esistenza di tale norma non rimette tuttavia in discussione il ragionamento che ho sopra illustrato, e ciò per i due seguenti motivi.

77. Da una parte, l'esistenza di tale norma si spiega grazie a due caratteristiche peculiari del diritto in materia di marchi che non hanno equivalenti nel diritto brevettuale né in quello in materia di ritrovati vegetali. Infatti, contrariamente a questi due ultimi regimi di proprietà intellettuale, la cui durata è limitata nel tempo<sup>32</sup>, la protezione dei marchi d'impresa ha una durata potenzialmente illimitata, ed è responsabilità del titolare rinnovarne la registrazione ogni dieci anni<sup>33</sup>. Sotto tale profilo, la norma sulla preclusione per tolleranza può essere letta come un temperamento della durata potenzialmente illimitata della tutela dei marchi.

78. Inoltre, l'esistenza di una siffatta norma è altresì giustificata alla luce della funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa<sup>34</sup>. La preclusione per tolleranza presuppone, in un certo senso, che la funzione essenziale del marchio non possa più essere soddisfatta qualora il titolare abbia tollerato, per un periodo di cinque anni, l'uso di un marchio posteriore che possa dar adito a un rischio di confusione.

79. Dall'altra parte, sottolineo che la norma sulla preclusione per tolleranza è oggetto di disposizioni espresse e dettagliate, sia nel regolamento 2017/1001 sia nella direttiva 2015/2436. Considerate le drastiche conseguenze che ne derivano per i diritti del titolare, ritengo che una siffatta regola non possa essere *presunta* nell'ambito di un regime di protezione della proprietà intellettuale. Pertanto, in mancanza di disposizioni equivalenti nel regolamento n. 2100/94, occorre trarne la conclusione che la preclusione per tolleranza non si applica alla privativa per ritrovati vegetali.

80. Considerato tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali seconda e terza del giudice del rinvio nei seguenti termini. L'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che, qualora il termine di tre anni sia scaduto per quanto riguarda atti ripetuti nel tempo, sono prescritti soltanto gli atti antecedenti di oltre tre anni la proposizione delle azioni di cui agli articoli 94 e 95 di detto regolamento.

81. Di conseguenza, il titolare conserva il diritto di proporre le suddette azioni per quanto riguarda gli atti commessi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio delle azioni.

<sup>32</sup> V., per quanto riguarda la privativa per ritrovati vegetali, articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, ai sensi del quale la durata della stessa è, in linea di principio, pari a 30 anni per le varietà di vite e le specie arboree, e pari a 25 anni per le altre varietà.

<sup>33</sup> V. articoli 52 e 53 del regolamento 2017/1001 nonché articoli 48 e 49 della direttiva 2015/2436.

<sup>34</sup> V., segnatamente, sentenze del 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punto 7), e del 31 gennaio 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, punto 84). V., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:46, paragrafo 63).

## VI. Conclusione

82. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nei seguenti termini:

- 1) L'articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che il termine di tre anni inizia a decorrere dalla data dell'evento sopraggiunto per ultimo, vale a dire o dalla data di concessione della privativa comunitaria o dalla data in cui il titolare è venuto a conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore, a prescindere dalla data in cui gli atti sono eventualmente cessati.
- 2) L'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che, qualora il termine di tre anni sia scaduto per quanto riguarda atti ripetuti nel tempo, sono prescritti soltanto gli atti antecedenti di oltre tre anni la proposizione delle azioni di cui agli articoli 94 e 95 di detto regolamento.