

N. R.G. 3984/2008



sent. N. 2840/16
Cass. N. 151
Rep. N. 3621

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Specializzata Imprese – Collegio B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Magaletti	Presidente
dott. Valentino Lenoci	Giudice est.
dott. Rosanna Angarano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3984/2008, promossa da:

FRUITGROWING EQUIPMENT & SERVICE S.R.L., già ZANZI FRUITGROWING EQUIPMENT S.R.L. (C.F. 00219200383), elettivamente domiciliata in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cagno dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Carlo E. Mayr del Foro di Ferrara in virtù di mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

C.V.T.O – CONSORZIO VIVAIsti DI TERRA D'OTRANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

VIVAI MURCIANO di MURCIANO ALDO, elettivamente domiciliati in Bari in Piazza Luigi di Savoia n. 41/A presso l'avv. Luigi Avventurato, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bruni in virtù di mandati a margine delle comparse di costituzione e risposta,

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Conclusioni precise all'udienza del 17.11.2015 come segue:

- per l'attrice Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l.: <<...precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nel verbale di udienza del 28.10.2014, insistendo per il loro integrale accoglimento>>;
- per i convenuti C.V.T.O. e Vivai Murciano: <<... si riporta a tutto quanto dedotto nel verbale di udienza del 28.10.2014 che qui deve intendersi, per brevità,

integralmente ritrascritto, insistendo in particolare per la sospensione, per pregiudizialità necessaria, ex artt. 120 e ss c.p.i., del presente procedimento, stante la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Trib. Caltagirone, ex adverso richiamata, da parte della Corte d'Appello di Catania, e conseguente ammissione di C.T.U. in ordine alla privativa n. 2021 (...) in subordine, l'avv. Filograno precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa, reiterando l'istanza ex art. 213 c.p.c. formulata nella memoria istruttoria del 30.1.2009>>.

Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti l'8.2.2016.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 22.3.2008 la Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l., ora Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., corrente in Ferrara, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto (d'ora innanzi: C.V.T.O.) ed i Vivai Murciano di Murciano Aldo, correnti in Otranto (LE), chiedendo che fosse accertato e dichiarato che i convenuti avevano contraffatto il brevetto italiano per nuova varietà vegetale n. 1021 NV (vite denominata *Red Globe*), ottenuta dalla *University of California* e di cui l'attrice era licenziataria per l'Italia, nonché che tale condotta integrava una fattispecie di concorrenza sleale, e per l'effetto che fosse inibito ai convenuti la coltivazione e l'uso del materiale di moltiplicazione di detta varietà vegetale, vietandone ogni forma di utilizzazione e fissano una penalità di mora per ogni violazione, con pubblicazione della sentenza e con ordine di distruzione delle piante impiantate dai convenuti, oltre che con condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il Consorzio Vivaisti di Terra D'Otranto (C.V.T.O.) e la ditta Vivai Murciano di Murciano Aldo, i quali, nel contestare la domanda, hanno concluso chiedendone il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione con riferimento alle spese di giudizio.

Acquisito il fascicolo della fase di descrizione, espletati l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e prova testimoniale, espletate CC.TT.UU. (l'una volta a descrivere il prodotto vegetale oggetto di tutela e la

sussistenza dei requisiti di brevettabilità; l'altra volta alla quantificazione dei danni), all'udienza del 17.11.2015 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti l'8.2.2016.

All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l. (ora Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l.) sia fondata, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.

Ed invero, la società attrice è licenziataria esclusiva per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo di numerosi brevetti d'invenzione ottenuti dalla *University of California* relativi a nuove varietà vegetali, tra cui quello per nuova varietà vegetale n. 1021 NV, denominata *Red Globe* (v. docc. 1 e 2 della produzione di parte attrice).

In quanto licenziataria per l'Italia, la Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l. è legittimata a proporre la presente azione in virtù del contratto di licenza che la lega alla *University of California*, titolare dei diritti sulla varietà *Red Globe*, che le trasferisce tutti i diritti di sfruttamento delle varietà vegetali. Tra essi, pur nel silenzio delle parti, è certamente compreso anche quello di chiedere la tutela giudiziale a fronte di violazioni poste in essere da terzi: infatti, se così non fosse, i diritti oggetto del contratto di licenza sarebbero meramente teorici perché privi di qualsivoglia difesa (v. Cass. 15.9.1995, n. 9771; App. Milano 9.4.1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 531; App. Milano 27.1.1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 871). Peraltra, l'attrice ha prodotto copia della dichiarazione della *University of California* in data 28.1.2009, attestante la perdurante validità del contratto di licenza a seguito dei rinnovi già previsti nel contratto stesso. Inoltre, nel marzo 2013 l'attrice ha provveduto alla trascrizione del contratto di licenza presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. La legittimazione dell'attrice è così comprovata dalla richiesta di trascrizione del contratto di licenza, attesa la sua perdurante validità. La registrazione in questione, accessibile a chiunque al sito dell'UIBM, ha avuto regolarmente luogo ed ha comunque efficacia dichiarativa, e si presume quindi conosciuta da chiunque

In conclusione quindi l'attrice, nel corso dell'istruzione probatoria, ha dato prova della perdurante validità del contratto di licenza.

Ora, il brevetto n. 1021 NV ha ad oggetto una varietà di vite di nuova costituzione con specifiche caratteristiche qualitative, e segnatamente una produzione quasi doppia rispetto alle altre varietà, ciò che si traduce in un'elevata redditività, come ha confermato la C.T.U. disposta in corso di causa.

La nuova varietà è il frutto di ricerche da parte della *University of California*, di cui la ricorrente Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l. è licenziataria in esclusiva per il relativo brevetto. La varietà in questione ha caratteri di omogeneità e stabilità e si differenzia in maniera nettissima dalle altre varietà immesse sul mercato per la produttività delle sue piante, nonché per le caratteristiche e la qualità dei frutti, come ampiamente descritto nella C.T.U. del dott. agr. de Felice espletata in corso di causa.

Orbene, la difesa dei convenuti ha contestato l'esistenza del brevetto di cui l'attrice si dichiara licenziataria, nonché la validità dello stesso.

A tal proposito, deve essere tuttavia rilevato che il brevetto italiano NV 1021 è stato regolarmente registrato sin dal 1984, ed è stato concesso nel 1992, al termine del previsto lungo ciclo di sperimentazione.

All'epoca della registrazione in Italia del brevetto, la normativa vigente in tema di brevetti vegetali era costituita dal d.P.R. 12.8.1975, n. 974, che prevedeva, comunque, gli stessi requisiti di brevettabilità contenuti nell'attuale d. lgs. 10.2.2005, n. 30 (c.p.i.), e cioè la novità, la distinzione, la omogeneità e la stabilità (artt. 102 ss. c.p.i.).

Come accertato dal C.T.U. dott. de Felice, la vite *Red Globe* poteva costituire, all'epoca della presentazione della domanda, oggetto di tutela quale nuovo ritrovato vegetale, essendo definita in base ai caratteri risultanti dall'incrocio dei genotipi contraddistinti dalle sigle L12-80 e S45-48 distinta da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e considerata come entità relativamente alla sua idoneità ad essere riprodotta in modo conforme.

Ora, i convenuti hanno contestato la validità del brevetto, di cui l'attrice è licenziataria.

L'art. 121 c.p.i. dispone testualmente: «*L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo*». Il previgente art. 77 l.i. dettava una disposizione d'identico tenore.

Non sussistono dubbi sul fatto che l'art. 121 c.p.i. si applichi anche alle privative per nuova varietà vegetale.

L'art. 121 c.p.i. – che secondo parte della dottrina rappresenta addirittura un'applicazione della ripartizione dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c. – libera quindi il titolare del brevetto dall'onere della prova positivo dei fatti e degli elementi costitutivi del diritto di privativa, e pone correlativamente a carico di chi eccepisce la nullità del brevetto la prova negativa di tali fatti ed elementi.

Nel caso di specie, i convenuti non hanno fornito alcuna prova in tal senso, e, a tal fine, non può certo essere considerato pertinente il rinvio ad un sito internet, del tutto sprovvisto di ogni requisito di certezza ed ufficialità.

Né può essere considerata rilevante l'osservazione – in sé del tutto sprovvista di concreti riferimenti – del gran numero di piante della varietà *Red Globe* attualmente coltivate, sia perché può trattasi di coltivazioni oggetto di sublicenza da parte dell'attrice, sia perché l'entità della contraffazione può valere ad escluderla.

Il brevetto oggetto di richiesta di tutela, quindi, deve ritenersi pienamente valido ed efficace.

Ora, i convenuti hanno certamente violato i diritti di esclusiva spettanti all'attrice in quanto licenziataria del brevetto NV 1021, del tutto identici a quelli del costitutore.

L'art. 107 c.p.i., nel definire la portata dei diritti del costitutore di una nuova varietà vegetale, gli attribuisce anzitutto una privativa sul materiale di moltiplicazione. L'art. 107, comma 1, c.p.i. richiede l'autorizzazione del costitutore, tra l'altro, alla lett. *a*) per la produzione o riproduzione, alla lett. *c*) per l'offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione del materiale di moltiplicazione, nonché per la semplice detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

È quindi evidente che il comportamento dei convenuti ha violato senza ombra di dubbio il disposto dell'art. 107, comma 1, c.p.i. e rappresenta quindi una lesione dei diritti della attrice. Tale violazione rileva oggettivamente, e prescinde da elementi psicologici, il che rende irrilevante la circostanza che la Regione Puglia avesse ammesso e certificato la produzione della varietà *Red Globe* (v. dichiarazioni del teste Delle Donne, ud. del 5.7.2010), o comunque che i convenuti pensassero che tale varietà non fosse comperta da brevetto (v. dichiarazioni del teste Paiano Fernando, ud. del 9.11.2010).

I convenuti hanno infatti tutti riprodotto e venduto materiale di moltiplicazione della varietà *Red Globe*.

La prova della contraffazione del brevetto di cui licenziataria esclusiva l'attrice si trae dalle risultanze della descrizione.

A tal fine sono sufficienti le fatture rinvenute dal perito dott.ssa Elena Barbone presso il vivaio Giampiero De Giuseppe nel corso del procedimento di descrizione. La prima di queste attesta il ricevimento nella primavera del 2006 da parte del suddetto vivaista, consorziato al convenuto C.V.T.O., di 25.000 marze di piante di vite della varietà *Red Globe* da parte proprio del convenuto C.V.T.O., e la rivendita, l'anno successivo, di 15.600 barbatelle innestate.

Inoltre, presso il vivaio di Maria Ornella Stefano, anch'essa consorziata al convenuto C.V.T.O., è stata rinvenuta una fattura di vendita di altre 19.000 marze innestate di piante di vite della varietà *Red Globe* da parte del convenuto C.V.T.O.

I documenti inviati dall'Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia mostrano poi che i convenuti, nonché alcuni vivaisti aderenti al C.V.T.O., hanno ripetutamente denunciato la produzione di materiale di moltiplicazione di piante di vite della varietà *Red Globe* chiedendo di essere autorizzati al prelievo ed alla loro commercializzazione. La relativa documentazione è stata puntualmente acquisita dalla dr. Barbone nel corso del procedimento di descrizione. Agli atti risultano infatti non solo le 15.000 barbatelle di cui alle fatture del vivaista Giampiero De Giuseppe, ma anche le seguenti: a) n. 19.000 piante di *Red Globe* allevate dal convenuto Vivai Murciano nella campagna 2006/2007; b) n. 21.000 piante di *Red Globe* allevate dal convenuto Vivai Murciano nella campagna 2005/2006; c) n. 18.100 piante di *Red Globe* allevate dal convenuto C.V.T.O. nella campagna 2006/2007; d) n. 21.000 piante di *Red Globe* allevate dal convenuto C.V.T.O. nella campagna 2005/2006; e) n. 15.600 piante di *Red Globe* allevate da Mario Settembre per conto del convenuto C.V.T.O. nella campagna 2005/2006; f) n. 14.000 piante di *Red Globe* allevate da Mario Settembre per conto del convenuto C.V.T.O. nella campagna 2004/2005; g) n. 12.000 piante di *Red Globe* allevate da Mario Settembre per conto del convenuto C.V.T.O. nella campagna 2003/2004.

La circostanza che il vivaista Mario Settembre abbia agito per conto del convenuto C.V.T.O. si trae dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di descrizione, che cita espressamente il suddetto C.V.T.O.

In conclusione dai documenti in atti emerge con certezza l'immissione sul mercato di ben 155.300 piante di vite della varietà *Red Globe* da parte dei convenuti.

La documentazione acquisita dalla dr. Barbone nel corso del procedimento di descrizione mostra poi la produzione di ulteriori piante della varietà *Red Globe* da parte dei convenuti e dei loro associati. Il consulente botanico ha infatti acquisito da parte del Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia non solo le certificazioni relative alla messa in commercio di piante già innestate, ma anche le dichiarazioni relative all'inizio della produzione del materiale di moltiplicazione. Queste ultime attengono alla superficie di terreno dove vengono sviluppate le barbatelle, ed il C.V.T.O. ha dichiarato la coltivazione di barbatelle su circa 5000 m.q. per l'annata 2005/2006; la coltivazione di barbatelle su circa 5000 m.q. per l'annata 2004/2005 e su 10000 m.q. per l'anno 2002/2003. Orbene, il medesimo convenuto ha chiesto la certificazione a scopo commerciale (ed ha così dichiarato la vendita) di 21.000 piante della varietà *Red Globe*. Queste ultime risultano essere state coltivate su circa 1500 m.q. di terreno, come risulta nel contesto della dichiarazione. Se rapportiamo tali cifre possiamo ritenere sussistente una produzione di almeno altre 300.000 piante di vite.

A tal proposito, deve osservarsi che l'art. 107, comma 2, c.p.i. fissa un ulteriore principio, laddove dispone che «*L'utilizzazione si presume non autorizzata sino a prova contraria*». L'onere della prova della liceità della provenienza dell'uva immessa in commercio e della mancata violazione dei diritti dell'attrice Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l. grava insomma esclusivamente sulle imprese che la offrono in vendita, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.

Da tutto ciò discende, dunque, che deve essere inibito al C.V.T.O. ed a Murciano Aldo, titolare della ditta Vivai Murciano, la produzione, la coltivazione e la commercializzazione della vite del tipo *Red Globe*.

Con riferimento, poi, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice, ritiene il Tribunale che la Zanzi Fruitgrowing non ha richiesto la retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., ma, genericamente, il risarcimento dei danni.

Tale danno, allora, non può essere quantificato proprio nei mancati utili per la Zanzi Fruitgrowing, in quanto non è certo che, se le quantità prodotte dai convenuti fossero state commercializzate dall'attrice, questa le avrebbe vendute effettivamente

in detta quantità, essendo diverse le "potenzialità" circa la capacità di diffusione del prodotto.

La Zanzi Fruitgrowing, peraltro, è solita sfruttare economicamente il brevetto di cui è licenziataria mediante la concessione di sub-licenza a produttori locali, e, a tal proposito, il C.T.U. prof. dott. Francesco Campobasso ha quantificato in € 44.885,54 ed in € 17.972,30 gli importi che il C.V.T.P. ed i Vivai Murciano avrebbero dovuto corrispondere a titolo di royalties alla Zanzi Fruitgrowing, per il periodo 2004-2007.

Ne consegue, pertanto, che il danno complessivamente subito dall'attrice ben può essere quantificato in tali importi, che, rivalutati all'attualità (la quantificazione del C.T.U. è stata effettuata nel 2013), mantengono lo stesso valore (fonte rivalutazione: *rivaluta.istat.it*).

Il C.V.T.O. e Murciano Aldo devono quindi essere condannati a pagare, in favore della Fruitogrowing Equipment & Service s.r.l. (già Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l.), rispettivamente le somme di € 44.885,54 e € 17.972,30, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

In accoglimento delle ulteriori richieste della Zanzi Fruitgrowing s.r.l., va altresì disposta la distruzione di tutte le piante brevettate impiantate dai convenuti presso di loro o presso i loro soci.

Si stabilisce la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per ogni violazione accertata successivamente alla presente sentenza, e di € 100,00 al di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.

Va altresì disposta la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulle pagine nazionali del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Le spese delle espletate CC.TT.UU. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.

P. Q. M.

Il Tribunale, sezione specializzata imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3984/2008 R.G. sulla domanda proposta dalla Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l., ora Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., nei confronti del Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto e dei Vivai Murciano di Murciano Aldo, così provvede:

- 1) dichiara che il Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto e Murciano Aldo hanno violato il diritto di privativa, di cui Zanzi Fruitgrowing Equipment s.r.l., ora Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., è titolare, riveniente dal brevetto per varietà vegetale n. 1021 NV, relativo alla vite *Red Globe*;
- 2) per l'effetto, ordina al Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto ed a Murciano Aldo di astenersi dal produrre, coltivare e commercializzare varietà vegetali del tipo vite *Red Globe*;
- 3) ordina la distruzione delle piante della varietà vegetale in questione impiantate dai convenuti presso di loro o presso i loro soci;
- 4) condanna il Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto al pagamento, in favore della Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 44.885,54, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- 5) condanna Murciano Aldo al pagamento, in favore della Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 17.972,30, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- 6) dispone la sanzione pecunaria di € 1.000,00 per ogni violazione accertata successivamente alla presente sentenza, e di € 100,00 al dì per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- 7) ordina la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, con caratteri normali, sulle pagine nazionali del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", a cura e spese dei convenuti in solido tra loro, autorizzando l'attrice a provvedervi autonomamente, in caso di inadempimento, con facoltà di rivalsa;
- 8) condanna il Consorzio Vivaisti Terra d'Otranto e Murciano Aldo alla rifusione, in solido tra loro, in favore della Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 9) pone definitivamente le spese delle espletate CC.TT.UU. a carico dei convenuti, in solido tra loro;
- 10) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 maggio 2016.

Il Giudice est.

(Dott. Valentino Lenoci)



Il Presidente

(Dott. Nicola Magaletti)



Depositato in Cancelleria

Bari 24 MAG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa LIPPO DI VALLA

