

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione specializzata imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

dott.ssa Alessia Dattilo, Giudice,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4232 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2015 - alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 4571 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2015 - posta in deliberazione all'udienza del 3 giugno 2022, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente

tra

Azienda Agricola s.a.s. di C. & C., C.F. in persona del
legale rappresentante in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

Attore (convenuto nel fasc. riunito rg. n. 4571/2015)

e

Antonio, C.F.
rappresentato e difeso dall'avv.

C.F.

Convenuto (attore nel fasc. riunito rg. n. 4571/2015)

e

Nicola, C.F.
Antonella, C.F.

),



rappresentati e difesi dagli avv.ti

convenuti

e

Nicola, C.F.

rappresentato e difeso dall'avv.

convenuto

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato a seguito del procedimento cautelare *ante causam* di cui al n. 2111 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2013, iscritto al n. 4232/2015 del ruolo generale del contenzioso civile, l'Azienda Agricola s.a.s. di C. & C. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Antonio Nicola Antonietta e Nicola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni *“Voglia il Tribunale, previa revoca del provvedimento cautelare di sequestro di beni che assumono in violazione del Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno – Giuseppe e delle attrezzature utilizzate per la loro produzione, qualora non già pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, così provvedere: 1- in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'azienda successivamente e nel merito 2- rigettare la domanda di accertamento della contraffazione di cui al ricorso cautelare promosso da Antonio relativamente al Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno – Giuseppe e ciò considerata la richiesta di 2-1 accertare la mancanza dei requisiti di brevettabilità, stante quanto riferito nella narrativa che precede e, conseguentemente, dichiarare con efficacia retroattiva la nullità del Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno – Giuseppe; 2-2 accertare che nessuna sottrazione di varietà vegetale relativa al Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno – Giuseppe è riconducibile all'azienda e, conseguentemente, dichiarare che la stessa può liberamente produrre e commercializzare la varietà nettarina presente nella propria azienda e contraddistinta con il codice EE91; 2-3 accertare il diritto di preuso in capo all'azienda e, conseguentemente, dichiarare che la stessa è*



autorizzata ad utilizzare, produrre e commercializzare piante della varietà vegetale di cui al Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo *Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno* – Giuseppe, senza riconoscimento di alcun diritto in capo a Antonio; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.

Con comparsa di costituzione e risposta, Antonio si è costituito nel presente giudizio, chiedendo “*previa conferma dei provvedimenti resi dal Tribunale di Catanzaro sez. spec. in materia di imprese con l’ordinanza n. cronol. 6947/2015 datata 13 – 24/07/2015 emessa nel procedimento R.G. 2113/2013, rigettare le domande tutte svolte da controparte poiché infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% spese generali di studio, iva e cpa come per legge, con condanna per lite temeraria*”.

Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio Nicola Antonietta e Nicola rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale 1) preliminarmente revocare il provvedimento cautelare ottenuto da Domenico; 2) Nel merito, rigettare la domanda di accertamento della contraffazione spiegata dal con il ricorso cautelare a tutela del Brevetto Italiano per Varietà Vegetale n. 0000002269 dal titolo *Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno-Giuseppe*; 3) In subordine, accertare il diritto di preuso in capo all’Azienda e conseguentemente in capo agli odierni convenuti, che hanno acquistato dalla prima le 200 piante incriminate e, quindi rigettare ogni richiesta di Giuseppe, revocando anche in questo caso il provvedimento cautelare. Il tutto con vittoria di spese e competenze delle due fasi*”.

Con altro atto di citazione, notificato a seguito del procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 4571/2015 del ruolo generale del contenzioso civile, Antonio ha convenuto in giudizio Nicola Antonietta Nicola e l’Azienda rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale 1) Confermare i provvedimenti resi dal Tribunale di Catanzaro sez. spec. in materia di imprese con l’ordinanza n. cronol. 6497/2015 resa in data 13 – 24/7/2015 nel procedimento R.G. 2111/2013; 2) Accertare e dichiarare che le piante, detenute e/o commercializzate dai convenuti, ed i rispettivi frutti di cui è causa sono in contravvenzione al Brevetto Italiano per varietà vegetale n. 0000002269 dal titolo *nettarina color crema a maturazione precoce, con denominazione Madonna di Giugno* - Giuseppe di cui è concessionario il sig. Antonio; 3) Accertare e dichiarare i convenuti responsabili ex art. 2598 c.c. di concorrenza sleale o condotta illecita latu sensu nei confronti del sig. Antonio per i motivi esposti in narrativa; 4) Disporre nei confronti dei convenuti il sequestro delle piante e*



dei frutti di cui in premessa comunque denominate e che sono in contraffazione con il brevetto italiano n., 0000002269 concesso in data 22/12/2008 nonché dei mezzi adibiti alla loro produzione e ciò presso il fondo di proprietà dei coniugi – sito in Sellia Marina località Calabricata foglio 7 particelle n. 69, 1082 e 1093, presso il fondo detenuto e condotto dal Sig.

Nicola sito nel Comune di Sersale foglio 50 particelle 117 e 142, e presso l'Azienda Agricola Vivai e Piante S.a.s. di Carmelo e C. sita a Lamezia Terme S.S. 18 Km. 382,100 nonché presso chiunque faccia commercio delle piante e dei frutti o li detenga ed anche nei confronti di terzi non identificati. 5) Ordinare nei confronti dei convenuti, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., l'inibitoria della produzione, uso e vendita delle piante e dei frutti della varietà brevettata oggetto di causa inibendo ai convenuti qualsiasi sfruttamento o utilizzazione dei diritti relativi al brevetto de quo ed ordinando il ritiro dal commercio dei beni predetti nei confronti di chi ne abbia la disponibilità. Fissare, ai sensi dell'art. 131 c.p.i. comma 2, una somma pari ad euro 40.000,00, o quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia, dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza constatata, nonché una somma pari ad euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del relativo provvedimento. 6) Ordinare la distruzione delle piante costituenti violazione del diritto di brevetto per cui è causa a spese degli autori della violazione e/o assegnare in proprietà all'attore le piante ed i frutti delle piante oggetto di brevetto; 7) Per effetto di quanto sopra richiesto ed accertato, condannare i convenuti Nicola, Antonietta, Nicola e l'azienda agricola s.a.s., in solido tra loro e/o ciascuno in base ai rispettivi titoli di responsabilità, alla restituzione degli utili percepiti a far tempo dalla prima violazione nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale ecc.), patiti e patendi dal sig. Antonio, in virtù degli illeciti accertati, nella misura che risulterà in corso di causa e/o che parrà di giustizia, determinata anche eventualmente in via equitativa, anche all'esito della fase istruttoria e di idonea CTU tecnico – contabile. Il tutto con pieno ristoro di tutte le conseguenze lesive delle attività illecite perpetrate dai convenuti. Il Tutto oltre interessi e rivalutazione. 8) Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su tre quotidiani di tiratura nazionale a spese dei convenuti; 9) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di causa oltre 15% spese generali di studio, iva e cpa come per legge, comprese quelle della fase cautelare e del reclamo”.

Con comparsa di costituzione e risposta, Nicola Antonietta e Nicola

si sono costituiti nel giudizio iscritto al n. 4571/2015 del ruolo generale del contenzioso civile, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n.ro 4232/2015 ed



I. La fase cautelare ante causam

Antonio ha agito *ante causam*, con ricorso ex artt. 129 e ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), nei confronti dell’Azienda Agricola s.a.s. di C. & C. e nei confronti di Nicola Antonietta e Nicola allegando di essere concessionario, dal 22 dicembre 2008, del brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269 dal titolo “*nettarina color crema a maturazione precoce*” e con denominazione “*Madonna di Giugno – Giuseppe*”, depositato il 7 settembre 2001 presso la Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma (procedimento R.G. n. 2111/2013)

L’oggetto del brevetto vantato dal è rappresentato da una nuova varietà di pesca nettarina (specie «*prunus persica*»), caratterizzata da maturazione precoce rispetto alla varietà «madre» (denominata «*Madonna di luglio*»), con frutti di color bianco crema a polpa bianca, privi delle venature rossastre che caratterizzano, invece, la varietà madre e dalla quale si distingue per le caratteristiche indicate nella c.d. «descrizione per novità vegetale», allegata alla domanda di concessione di brevetto.

A fondamento del ricorso il ha rappresentato: 1) di aver sporto denuncia-querela nei confronti di ignoti i quali, nel 2002, avevano reciso materiale vegetale dalle piante di nettarina oggetto del brevetto che il coltivava nei terreni di sua proprietà; 2) di essere venuto a conoscenza che Nicola ed i coniugi Nicola e Antonietta hanno commercializzato, presso il mercato generale di Catanzaro e di Crotone, frutti simili a quelli oggetto di brevetto; 3) di aver effettuato un’analisi comparativa tra i frutti venduti dai convenuti e quelli delle piante oggetto di brevetto, all’esito del quale è risultato che i frutti analizzati “*non presentano polimorfismi, ovvero differenze di peso molecolare a carico dei 9 marcatori SSR analizzati*”, risultando, dunque, identici tra loro; 4) di aver contestato la contraffazione del brevetto ai coniugi – e a Nicola i quali hanno dichiarato di aver impiantato nei rispettivi fondi piante di pesche nettarine acquistate presso l’Azienda

In ragione di quanto sopra, con ricorso ex artt. 129 e ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), Antonio ha, quindi, esperito il procedimento cautelare di descrizione, chiedendo al Tribunale l’accertamento della sussistenza della contraffazione del brevetto ed il sequestro delle piante e dei frutti detenuti dai convenuti in epigrafe e dall’Azienda nonchè l’inibitoria della produzione e della vendita dei frutti della varietà brevettata, stante la violazione del proprio diritto di privativa, con fissazione di una somma dovuta dalle



controparti per ogni violazione o inosservanza successiva al deposito dell'ordinanza cautelare, nonché una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo provvedimento.

Nel corso della procedura di descrizione (R.G. n. 2111/2013) è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio e, con ordinanza cron. n. 6947, depositata il 24 luglio 2015, il Tribunale ha dichiarato *“che le piante di nettarina e i frutti di cui al ricorso introduttivo sono in contravvenzione al Brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269 dal titolo nettarina color crema a maturazione precoce con denominazione “Madonna di Giugno – Giuseppe” di cui è concessionario il ricorrente Antonio e, per l'effetto, 3. Dispone il sequestro delle piante e dei frutti di cui al precedente capo e dei mezzi adibiti alla loro produzione presso i fondi dei convenuti, meglio specificati nel ricorso introduttivo e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dal ricorrente all'udienza del 19.03.2015; 4. Dispone, altresì, che la custodia dei beni di oggetto di sequestro sia affidata al proprietario degli stessi, il quale non può disporre senza ordine del Giudice se non per uso personale; 5. Ordina ai convenuti l'inibitoria della produzione e del commercio e/o vendita delle piante e dei frutti oggetto del presente provvedimento di descrizione e sequestro; 6. Determina, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., in €. 500,00 la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla notifica del presente provvedimento e in €. 100,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento; 7. Stabilisce, ai sensi dell'art. 132 c.p.i. come mod. dal D. lgs. n. 131/2010, in trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito; 8. Condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.055,00, più l'aumento del 40% per il numero delle parti, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. nella misura prevista dalla normativa vigente; 9. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in atti in favore del dr. G. Polerà, a carico dei soccombenti in solido tra loro”* (pagg. 15 e 16 dell'ordinanza cautelare).

Avverso l'ordinanza su indicata, hanno proposto reclamo Nicola Antonietta e Nicola il cui ricorso è stato iscritto al n. 4064/2015 del ruolo generale del contenzioso civile. Anche l'Azienda ha fatto reclamo avverso il medesimo provvedimento, il cui ricorso è stato iscritto al n. 4219/2015 del ruolo generale del contenzioso civile. Previa riunione del secondo procedimento nel primo, il collegio ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza n. 6947/2015 del 24 luglio 2015 e condannando *“in solido, Nicola, Antonietta e Nicola, Azienda Agricola s.a.s. di C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di Antonio, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori”* (pag. 15 dell'ordinanza



del 16 dicembre 2015, depositata in medesima data, resa all'esito del procedimento di cui al n. 4064/2015 del ruolo generale del contenzioso civile).

2. Il merito. La domanda di nullità del brevetto.

Venendo al merito della controversia, per questioni logiche, è necessario esaminare, in primo luogo, la domanda di nullità avanzata dall'Azienda nel presente giudizio ed, in via riconvenzionale, anche dai coniugi e da Nicola nell'altro giudizio (R.G. n. 4571/2015), a questo riunito.

La disamina dei requisiti necessari ai fini della brevettabilità della nuova varietà vegetale oggetto di causa è, infatti, sul piano logico-giuridico, pregiudiziale rispetto alle ulteriori questioni concernenti l'azione di contraffazione proposta dal

L'Azienda ha proposto l'azione di nullità del brevetto per cui è causa deducendo l'assenza del requisito della distinzione di cui all'art. 104 c.p.i.. In particolare, l'azienda attrice, a fondamento dell'azione di nullità del brevetto, ha dedotto, che *“le piante oggetto del brevetto non possono essere distinte geneticamente da quelle presenti sui fondi oggetto di indagine”* ed ha riportato un passo di uno studio del Centro di ricerca per frutticoltura - CRA-FRU di Roma, ove si conclude che *“l'analisi molecolare effettuata sulla varietà “Madonna d'Agosto”, “Madonna di Luglio” e altre Madonne presenti in Agro Romano non ha evidenziato, finora, differenze genotipiche”* (cfr. allegato n. 4 al fascicolo dell'Azienda relativa al giudizio di descrizione di cui al R.G. n. 2111/2013). Mentre, sotto il profilo del fenotipo, l'attore ha allegato che la varietà figlia (Madonna di giugno) presenta venature rossastre come la varietà madre (Madonna di luglio) e che, pertanto, mancherebbe il necessario requisito della distinzione (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).

Medesime argomentazioni sono state svolte da Nicola Antonella e Nicola i quali hanno eccepito, nei propri scritti difensivi, la nullità del brevetto vantato dal stante l'assenza dei requisiti di legge.

Ciò posto, con riguardo all'azione di nullità di un diritto di proprietà industriale, osserva il Collegio che l'onere di provare la nullità o la decadenza del brevetto concesso spetta a chi lo impugna.

L'art. 121 c.p.i., il cui primo comma dispone che *“L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”*, sancisce, infatti, una c.d. «presunzione di validità» del titolo di proprietà industriale e, di conseguenza, della sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la tutela, sicché incombe sulla parte che impugna il brevetto provare la nullità dello stesso (nello stesso senso, Tribunale Milano, sez. specializzata



imprese, 31/01/2013 e Tribunale Bari Sez. spec. Impresa, 24/05/2016 n.2840 laddove, proprio con riguardo alle nuove varietà vegetali, si afferma che “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.”).

Ciò posto, con specifico riferimento al brevetto di nuove varietà vegetali, rileva il Collegio che può costituire oggetto di diritto di proprietà industriale “un insieme di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme” (art. 100 c.p.i.).

Tuttavia, non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali “rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica” (art. 45, comma 4, lett. b), c.p.i.).

Ai fini di costituzione del diritto in esame sulla varietà vegetale è necessario che sussistano, contestualmente, i seguenti requisiti: a) novità; b) distinzione; c) omogeneità e d) stabilità (art. 102 c.p.i.).

In particolare, la varietà si reputa:

- a) nuova “quando, alla data di deposito della domanda di costituire, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costituire o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni” (art. 103 c.p.i.);
- b) distinta “quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. 2. In particolare un’altra



varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche” (art. 104 c.p.i.);

c) omogenea “quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa” (art. 105 c.p.i.);

d) stabile “quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo” (art. 106 c.p.i.).

Il diritto del costituire è nullo qualora, al momento del conferimento del diritto di costituire, è mancante anche uno solo dei requisiti su indicati (cfr. art. 112 c.p.i.), verificandosi, invece, la diversa ipotesi di decadenza quando vengono meno successivamente i requisiti dell'omogeneità e della stabilità (cfr. art. 113 c.p.i.).

Stanti tali premesse, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni svolte dalle parti, il Tribunale ritiene che la domanda di nullità del brevetto sia infondata e che debba, pertanto, essere respinta non avendo l'Azienda Nicola Antonella e Nicola assolto l'onere su di essi incombente di provare l'invalidità del diritto di privativa industriale vantato dal

Sia l'Azienda che i convenuti Nicola Antonella e Nicola

hanno posto a fondamento della prospettata nullità del brevetto un presunto studio del Centro di ricerca per frutticoltura - CRA-FRU di Roma redato da un tale dott. Giulio Strada. Essi, tuttavia, nulla hanno allegato in termini specifici riguardo a tali accertamenti tecnici, né hanno prodotto il testo integrale del predetto studio.

Al riguardo, deve, invero, evidenziarsi che risulta del tutto inidoneo a provare l'assunta nullità del brevetto il documento (costituito da n. 1 pagina) prodotto dall'Azienda – e fatto proprio dagli altri convenuti i quali ne hanno richiamato il contenuto nei propri scritti difensivi - contenente un estratto del presunto studio del dott. Giulio in ragione del fatto che tale documento è sprovvisto di data e di sottoscrizione dell'autore.

Inoltre rileva il Collegio che dal documento summenzionato non è in alcun modo possibile comprendere se le dichiarazioni ivi contenute rappresentino un estratto di una pubblicazione



scientifico – della quale non sono stati indicati gli estremi - o, diversamente, costituiscano riscontro ad una corrispondenza privata intercorsa con la parte. In ogni caso è bene evidenziare che, mancando la data e qualsivoglia riferimento di tale documento, nulla provano sul punto le informazioni contenute nel sito internet di cui ai collegamenti ipertestuali indicati del tutto genericamente dalla difesa dell'Azienda peraltro solo nella propria memoria di replica.

Le dichiarazioni contenute nello stesso documento, inoltre, risultano apodittiche, in quanto, dopo un breve *excursus* storico, viene genericamente affermato che *“l'analisi molecolare effettuata sulla varietà “Madonna d'Agosto”, “Madonna di Luglio” e le altre Madonne presenti in Agro Romano non ha evidenziato, finora, differenze fenotipiche. P.S. Presso il CRA_FRU di Roma, nel 2005 è stata effettuata l'analisi molecolare tra la “Madonna di Giugno” e la “Madonna di Luglio”, senza riscontrare differenze”* (cfr. allegato n. 4 del fascicolo dell'Azienda relativo al giudizio n. 2111/2013 R.G.).

Non si rinvengono, dunque, nel documento prodotto, elementi o dati relativi alla presunta analisi molecolare svolta nel 2005.

Anche in ragione di ciò, deve, infatti, essere rigettata la richiesta, reiterata dall'Azienda in comparsa conclusionale, di revoca dell'ordinanza istruttoria del 23 giugno 2017 e di ammissione della prova testimoniale del dott. Giulio E. e ciò tanto più se si considera che i capitoli articolati dalla difesa attorea erano afferenti circostanze da provare in via documentale.

Sotto altro profilo, si osserva, poi, che il documento in esame sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere atteso che, dal combinato disposto degli artt. 46 e 100 c.p.i. si evince che l'elemento di distinzione in ordine alle varietà vegetali ha riguardo, non al profilo fenotipico, bensì a quello genetico. E tanto in ragione del fatto che il *taxon* botanico deve essere *“definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo [e] distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri”* (art. 100 c.p.i.), ossia in base a quello che si manifesta in ragione del corredo genetico dell'organismo vegetale.

Sulla differenza tra genotipo e fenotipo, peraltro, questo Tribunale ha già osservato, in sede di giudizio di descrizione, che *“il primo rappresenta il corredo genetico di un individuo e il secondo rappresenta l'insieme dei caratteri che l'individuo manifesta e dipende sia dal genotipo che da fattori esterni, compresi quelli ambientali”* (pag. 13 dell'ordinanza n. 6947/2015 del 24/07/2015).

Dunque ritiene il Collegio - contrariamente a quanto prospettato dalle parti a fondamento della proposta azione di nullità - che non costituisce prova dell'assenza dell'elemento della distinzione il fatto che i frutti, oggetto di brevetto, osservati in sede di giudizio di descrizione,



presentassero striature rossastre come quelli della varietà madre, in quanto il consulente tecnico incaricato ha chiarito che “è possibile che sul lungo periodo in coltivazioni poste in pieno campo, suscettibili, anche, ad “inquinamento” da parte di polline proveniente da altre cultivar di piante di pesco, coltivate nei dintorni [...] possa essersi manifestata qualche piccola variazione come la presenza su qualche frutto di leggere striature rosate” (pag. 4 dei chiarimenti alle note controdeduttive alla ctu).

E tali considerazioni tecniche meritano di essere interamente condivise anche in questa sede poiché non smentite da eventuali ulteriori accertamenti tecnici svolti dalle parti.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non risulta provato che, al momento del deposito della domanda di brevetto, fossero assenti i requisiti della novità e della distinzione di cui agli artt. 103 e 104 c.p.i., sicché il mancato superamento della presunzione di validità del brevetto comporta il rigetto della domanda di nullità del brevetto per cui è causa.

3. La domanda di contraffazione del brevetto.

Compiuti i superiori accertamenti riguardo la validità del brevetto di parte attrice, occorre, dunque, verificare se ricorra la contraffazione del brevetto come denunciato dal

Ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento della contraffazione proposta da Antonio nei confronti delle altre parti, nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 4571/2015 e riunito al presente, sia fondata e che debba, invece, integralmente respingersi l’eccezione di difetto di difetto di legittimazione passiva - da intendersi quale difetto di titolarità passiva del rapporto controverso - sollevata dall’Azienda nell’atto introduttivo della presente fase di merito; nonché la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale dai coniugi e da Nicola nel giudizio recante R.G. n. 4571/2015, nei confronti dell’Azienda

Ritiene, infatti, il Collegio di dover integralmente condividere le motivazioni svolte da questo stesso Tribunale nell’ordinanza cron. n. 6947, depositata il 24 luglio 2015 resa all’esito del procedimento di descrizione recante n. R.G. n. 2111/2013 e confermata in fase di reclamo.

Invero, nell’ambito del procedimento di descrizione (R.G. n. 2111/2013), è emersa, all’esito degli accertamenti peritali espletati, l’identità tra i frutti oggetto di brevetto e quelli prodotti da Antonio e quelli prodotti e/o commercializzati dalle altre parti del giudizio.

Nel corso del presente giudizio non sono, invece, emersi ulteriori elementi né, tanto meno, le parti convenute sostanziali (ossia, l’Azienda i coniugi e Nicola

hanno allegato nuovi fatti o nuovi elementi idonei ad indurre il Tribunale a mutare le valutazioni svolte già all’esito del procedimento di descrizione; valutazioni che meritano, infatti, di



essere ribadite in questa sede come di seguito si va ad esporre.

Anche in questa sede, invero, non possono che condividersi le conclusioni svolte dal consulente tecnico nella propria relazione tecnica in atti, poiché ampiamente motivata e supportata dagli atti di causa non sussistendo i presupposti per procedere ad una rinnovazione – genericamente invocata dai convenuti - degli accertamenti peritali espletati. È, infatti, pacifico in giurisprudenza che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, non può trovare accoglimento alcuno la richiesta di procedere ad una rinnovazione delle operazioni peritali qualora, come nel caso di specie, il materiale documentale a disposizione sia stato esaurientemente preso in esame dal CTU ed i rilievi mossi da parte attrice sul contenuto delle conclusioni peritali siano superabili facendo richiamo proprio a tale compendio probatorio (cfr. Trib. Roma, sez. XIII, 19/03/2019, n. 5899).

Contrariamente a quanto asserito dalle convenute sostanziali, il CTU, nel corso del menzionato procedimento di descrizione, ha, infatti, rilevato che, dal punto di vista fenotipico, non si riscontrano differenze considerevoli tra le caratteristiche che connotano alcune parti (le foglie, i fiori ed i frutti, nelle fasi più salienti del loro ciclo vitale) delle piante di Antonio e quelle presenti nelle piante delle altre parti del giudizio (cfr. pag. 31 della relazione di consulenza tecnica relativa al procedimento di descrizione di cui al R.G. n. 2111/2013).

Inoltre, anche dal punto di vista genotipico, nell'ambito della CTU, è emersa l'identità tra i frutti prodotti dalle piante di Antonio e quelli prodotti dalle altre parti in quanto le analisi di laboratorio eseguite presso il laboratorio di Biologia molecolare del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna condotte sui campioni prelevati hanno accertato che *“non essendo state rilevate differenze di peso molecolare in nessuno dei 18 marcatori SSR analizzati, i genotipi A01, A01 bis, B02, C03 e D04 [ossia, dei campioni prelevati nei fondi delle parti in causa: n.d.r.] non sono distinguibili geneticamente”* (cfr. la nota prot. n. 2881/2014 del 4 settembre 2014 del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna, costituente allegato A della relazione di consulenza tecnica).

In definitiva, alla luce della CTU espletata *ante causam* ed acquisita nel presente giudizio, deve affermarsi che i genotipi prelevati dalle piante site presso i poderi, rispettivamente, dei sig.ri e presso un'area dell'Azienda vivaistica del sig. non sono distinguibili geneticamente.

Appare, infatti, del tutto infondata l'affermazione dell'Azienda secondo la quale nessun frutto sarebbe stato *“osservato e descritto relativamente all'Azienda* in quanto dalla relazione tecnica d'ufficio emerge evidentemente che il CTU, come detto, ha prelevato campioni anche dall'area di proprietà del



Risulta, poi, generica e sprovvista di prova l'affermazione dell'Azienda secondo la quale *“le piante oggetto di descrizione e osservazione da parte del consulente tecnico presso l'azienda (contraddistinte con la sigla EE91) non corrispondano dal punto di vista morfologico (aspetto esteriore) a quelle oggetto di brevetto”* (pag. 6 dell'atto di citazione). E ciò in ragione del fatto che la diversità morfologica tra i frutti riscontrati sulle piante dei convenuti e quelli presenti su quelle dell'Azienda è dovuta alla diversa maturazione dei campioni utilizzati per l'accertamento della contraffazione.

Invero, il consulente tecnico incaricato in sede di procedimento di descrizione, diversamente da quanto asserito dall'attore (pag. 6 della comparsa conclusionale), con riferimento all'aspetto morfologico, ha osservato che *“nessun particolare determinante motivo di differenza considerevole (con gli altri casi visionati) è stato evidenziato dal sottoscritto, né le parti, convenute al sopralluogo, a loro volta, hanno verbalizzato osservazioni significative in tal senso”* (pag. 30 della relazione di consulenza tecnica).

Il CTU, infatti, con particolare riferimento alla fase di accrescimento del frutto, ha evidenziato che sull'epicarpo di tutti i frutti esaminati erano presenti *“delle striature appena evidenti di colore rosa”* (pag. 30 della relazione), che non risultava *“più o meno carico”* (pag. 30 cit.) solo sui frutti presenti sulle piante dell'Azienda in ragione del fatto che *“trattandosi di piccole piante allevate in vaso i pochi frutti non presentavano una grossa pezzatura”* (pag. 30 cit.).

La diversità morfologica del frutto maturo, diversamente, è stata ravvisata nel fatto che le piante dell'Azienda esaminate erano *“allevate in vaso”* (pag. 31 della relazione di consulenza); di conseguenza, *“sono stati individuati pochissimi frutticini. Gli stessi non presentavano in modo completo ed esaustivo gli aspetti tipici del frutto maturo”* (pag. 31 della relazione).

Si ribadisce, inoltre, che, alla luce della CTU espletata, dal punto di vista del genotipo, i frutti prodotti dalle piante contraddistinte con la sigla «EE91», commercializzate dall'Azienda e quelli prodotti da Antonio sono identici, sicché del tutto privo di pregio si rivela il certificato di autenticità delle piante vendute dall'Azienda rilasciato dalla Regione Calabria. Tale documento, infatti, certifica aspetti differenti (ossia, la commerciabilità per assenza di organismi di quarantena) rispetto al diritto di privativa varietale. È, infatti, pacifico che il passaporto CEE del Servizio Fitosanitario della Regione Calabria attesta esclusivamente la libera circolazione dei vegetali e nulla attesta in ordine alla copertura o meno delle piante da brevetto.



Stanti gli esiti sopra richiamati della CTU risulta, poi, del tutto irrilevante ai fini del decidere l'ulteriore asserzione, formulata dall'Azienda in modo del tutto generico in sede di comparsa conclusionale, in merito al fatto che l'Azienda Agricola Sas di C. & C. non avrebbe *“mai messo in commercio prodotti posti in contravvenzione con la varietà vegetale oggetto di brevetto n. 0000002269 dal titolo “Nettarina Color Crema a Maturazione Precoce e con denominazione Madonna di Giugno - Giuseppe” e non risulta certamente condivisibile l'allegazione attorea in merito al fatto che “le piante messe in commercio dal si presentavano totalmente diverse presentavano totalmente differenti (in particolare queste ultime possedevano grossa pezzatura, mentre le prime avevano pezzatura normale). Alla stregua di tali circostanze, è dunque pacifico ed incontrovertibile che l'azione inibitoria e quella risarcitoria non vadano estese nei confronti dell'azienda Agricola dacché le piante da essa messe in commercio non ledono in nessun modo il brevetto di titolarità del Antonio, né tanto meno presentano elementi di collegamento con le piante degli altri intimati (coniugi e Nicola).”*

Invero, con specifico riferimento alle nuove varietà vegetali, 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. e) 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.

Sul punto deve, poi, 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 delle nettarine immesse in commercio e della mancata violazione dei diritti del gravava insomma esclusivamente sui convenuti.

Ebbene, dall'esame del chiaro disposto normativo richiamato emerge che la violazione del diritto di privativa altrui si realizza non solo con la commercializzazione di un bene in contraffazione con quello protetto da brevetto, bensì, anche con la produzione e/o riproduzione di tale bene che, nel caso di specie, è rappresentato da una nuova varietà vegetale.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, risulta irrilevante la circostanza che il non avrebbe posto in commercio le piante e/o le nettarine contestate in quanto la sola presenza delle piante prodotte in contraffazione – attività che deve considerarsi provata, come sopra esposto, alla luce della CTU espletata - sui terreni di proprietà dell'Azienda



integra una condotta in violazione del brevetto concesso al _____ e ciò a prescindere della fondatezza o meno dell'eccezione afferente la commercializzazione dei beni contestati.

Invero è proprio l'accertata identità - sia sotto il profilo genetico che sotto quello morfologico - dei campioni di pesca nettarina (nelle varie fasi biologiche: foglie, fiore, frutticino, seme e frutto) presenti sui terreni dell'Azienda _____ con la nettarina tutelata con brevetto a provare la fondatezza della spiegata azione di contraffazione.

E per queste medesime ragioni, accertata la presenza di piante identiche a quelle brevettate sul territorio dei sig.ri Nicola _____ Antonietta _____ e Nicola _____ come emerso nella CTU, deve essere accolta l'azione di contraffazione anche nei confronti di questi ultimi.

Deve, peraltro, essere integralmente respinta la domanda di manleva sollevata dalla difesa di Nicola _____ Antonietta _____ e Nicola _____ i quali hanno eccepito che, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'unico soggetto responsabile dovrebbe essere individuato nell'Azienda Agricola _____ dalla quale i convenuti hanno acquistato le piante oggetto del contendere.

Nella specie, a fondamento della domanda di manleva, i convenuti hanno allegato che *“l'azienda agricola è da sempre sul mercato ed è nota per la professionalità e correttezza sempre osservate, cosicchè gli acquirenti non avevano alcun dubbio sulla commerciabilità delle piante acquistate con regolare fattura”* e che, pertanto, la responsabilità per i fatti di causa fosse *“a carico del venditore delle piante che ha consegnato piante non commerciabili perché prive delle necessarie autorizzazioni trattandosi di varietà protetta da brevetto.”*

Ciò posto osserva il Collegio che le difese spiegate dai convenuti sul punto appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere essendo pacifico che, nel giudizio di contraffazione del brevetto, non rilevano in alcun modo eventuali condizioni soggettive e psicologiche delle parti.

Il diritto di esclusiva derivanti dal brevetto, infatti, ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione del brevetto, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all'abuso. La tutela del brevetto va, infatti, accordata sulla base del mero riscontro della identità o tra i prodotti, e ciò indipendentemente da dolo o colpa del contraffattore essendo pacifico, in sostanza, che le violazioni del diritto di privativa altrui rilevano oggettivamente e prescindono da elementi psicologici (nello stesso senso cfr. Tribunale Bari Sez. spec. Impresa, 24/05/2016, n.2840).

Inoltre è pacifico che, nel giudizio di contraffazione, la legittimazione passiva spetta non solo a chi abbia realizzato i prodotti in violazione del diritto di proprietà industriale altrui ma anche a chiunque intervenga nella distribuzione dei prodotti stessi e di quelli necessari alla loro



produzione. Tanto trova fondamento nell'art. 66, comma 2-bis, c.p.i. - applicabile in materia di brevetto per nuova varietà vegetale ex art. 116 c.p.i. -, a tenore del quale *“il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza”*.

Stanti tali premesse in punto di diritto, emerge l'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda di contraffazione del brevetto, della circostanza allegata che i sig.ri Nicola Antonietta e Nicola non fossero a conoscenza che le piante acquistate dall'Azienda erano oggetto di contraffazione del brevetto concesso al

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, rileva, dunque, il Collegio, in conformità a quanto affermato già dal Tribunale nella precedente fase di descrizione, che i convenuti hanno violato i diritti di esclusiva spettanti a Antonio, in quanto licenziatario del brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269 dal titolo *“nettarina color crema a maturazione precoce”* e con denominazione *“Madonna di Giugno – Giuseppe”*, avendo prodotto e /o commercializzato prodotti del tutto identici a quelli del costituente.

4. La domanda di accertamento del c.d. preuso.

Avendo l'Azienda proposto azione di accertamento del c.d. preuso del bene oggetto di brevetto è bene osservare, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che, al generale principio della protezione del titolare della privativa, ovvero al riconoscimento del diritto esclusivo di sfruttamento industriale della invenzione da parte di chi abbia legittimamente ottenuto il brevetto, si accompagna la limitata protezione in capo a quegli che, prima della data di deposito della domanda di brevetto, abbia già fatto uso nella propria azienda del principio, oggetto poi, in quanto invenzione, della successiva privativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2012, n. 5497).

Nella specie, l'art. 68, comma 3, c.p.i., dispone che *“Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente”*.

Ciò posto, la domanda di dichiarazione di preuso azionata dall'Azienda – domanda alla quale hanno sostanzialmente aderito anche i convenuti Nicola Antonietta e



Nicola - deve essere integralmente respinta, non essendo stato provato dall'Azienda l'effettivo preuso nel senso indicato dall'attore.

A fondamento della domanda di accertamento del diritto al c.d. preuso la difesa dell'Azienda nell'atto di citazione, ha dedotto che *“l'azienda utilizza e commercializza presso la propria azienda una varietà precoce di nettarina contraddistinta con il codice aziendale EE91 e che la nettarina “EE91” è derivata da un semenzale anglandolato ottenuto da un programma di miglioramento genetico iniziato dall'Azienda negli anni '90, in periodo di gran lunga precedente quello in cui parte ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento della propria opera intellettuale”*. Nulla poi è stato meglio specificato sul punto non avendo parte attrice depositato la propria memoria 183, comma 6, n.1, c.p.c.

Ritiene il Collegio che la prospettazione attorea – oltre a non essere stata adeguatamente allegata – risulta sfornita di prova e che debba, pertanto, essere integralmente respinta, dovendosi, pertanto, confermare, anche sotto tale aspetto, le osservazioni svolte dal Tribunale nell'ordinanza emessa nella fase cautelare *ante causam*. Con la precisazione che i capitoli articolati da parte attrice e non ammessi dal precedente giudice istruttore risultano del tutto irrilevanti ai fini del decidere dovendosi, pertanto, ancora confermare in questa sede il rigetto dell'istanza attorea di rimessione della causa in istruttoria.

Ebbene osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'Azienda il prospettato c.d. preuso della varietà vegetale brevettata dal non può reputarsi provato dalle dichiarazioni rese dal teste Pasquale Molinaro, testimone dell'Azienda poiché generiche ed inidonee a provare l'assunto attoreo.

Il testimone indicato, infatti, ha dichiarato: a) di aver acquistato le piante relative alla varietà in esame *“forse il 1992 o 1993”* (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 12 marzo 2019); b) di non ricordare il codice; c) che *“le nettarine si chiamano Madonna di Giugno”* (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza citata).

Ebbene tali dichiarazioni appaiono contraddittorie con gli altri elementi probatori acquisiti nel presente giudizio, nonché con i fatti narrati dalla stessa Azienda

Sul punto, si osserva, infatti, che la denominazione «Madonna di giugno» è stata attribuita alle nettarine oggetto di brevetto da Antonio nell'anno 2001 e non vi è prova di una effettiva pregressa notorietà della denominazione (ossia, di un uso di tale denominazione prima della data di registrazione del brevetto) se non in data successiva al deposito del brevetto; mentre dalle allegazioni svolte dalla stessa Azienda emerge che la denominazione commerciale del prodotto venduto da parte attrice è «nettarina EE91». Tale circostanza trova conferma anche nelle



fatture prodotte in giudizio, in quanto in una delle fatture prodotte ricorre la denominazione «Madonna di giugno».

Le dichiarazioni di Pasquale Molinaro, dunque, sono inidonee a provare l'uso della varietà vegetale protratta per un certo periodo di tempo nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto (effettuata dal nel settembre 2001) e ciò tanto più se si considera che l'Azienda non ha offerto alcuna documentazione attestante il “*programma di miglioramento genetico iniziato dall'Azienda negli anni '90*” – cui parte attrice fa generico riferimento nei propri scritti difensivi - relativamente alla nettarina EE91 nè, come già sopra evidenziato, tale circostanza è stata meglio allegata da parte attrice nei propri scritti difensivi.

Inoltre è bene evidenziare, da un lato, che l'Azienda ha anche omesso di produrre eventuale documentazione contabile attestante la commercializzazione delle piante contraddistinte con la sigla aziendale EE91 prima della data del deposito della domanda di brevetto (settembre 2001) e, dall'altro, che nulla ha allegato in merito all'entità e la porta del preuso che avrebbe fatto del prodotto oggetto di controversia.

Per tutte queste ragioni la domanda di accertamento del c.d. preuso avanzata dall'Azienda e dagli altri convenuti in via riconvenzionale deve essere integralmente respinta poiché rimasta sfornita di prova.

5. Le sanzioni

In ragione dell'accertamento della contraffazione del brevetto per cui è causa e del carattere oggettivo delle sanzioni previste dall'art. 124 c.p.i. (cfr. Trib. Bologna, sez. spec. impr., 3 febbraio 2021, n. 258), le domande di tutela in forma specifica avanzate da Antonio devono essere accolte nei termini e nei modi che seguono.

Al riguardo, si osserva che l'art. 124 c.p.i. prevede che, con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale, possono essere applicate le seguenti disposizioni: a) inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto; b) ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; c) fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; d) distruzione, a spese dell'autore della violazione, di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari o se la distruzione della cosa potrebbe costituire un pregiudizio all'economia nazionale; e) assegnazione in proprietà al titolare del diritto di proprietà industriale dei beni prodotti e degli strumenti che servono unicamente a produrli.



È previsto, poi, che le sanzioni civili irrogate devono essere proporzionate alla gravità della violazione commessa, devono tenere conto degli interessi dei terzi e non possono essere applicate nell'ipotesi in cui la cosa prodotta in violazione del diritto di proprietà industriale sia destinata ad un uso personale o domestico (art. 124, comma 6, c.p.i.).

Ciò posto, Antonio ha chiesto al Tribunale di disporre, nei confronti dell'Azienda e di Nicola di Antonietta e di Nicola a) l'inibizione della produzione, uso e vendita delle piante e dei frutti della varietà brevettata; b) l'ordine di ritiro dal commercio dei medesimi beni, con la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) l'ordine di "distruzione delle piante costituenti violazione del diritto di brevetto per cui è causa a spese degli autori della violazione e/o assegnare in proprietà all'attore le piante ed i frutti delle piante oggetto di brevetto".

Ebbene ritiene il Tribunale che deve, innanzitutto, come disposto dal Tribunale anche in fase cautelare, essere inibita all'Azienda a Nicola ad Antonietta e a Nicola la produzione, il commercio e/o la vendita delle piante e dei frutti oggetto del presente giudizio, per come dettagliati nella consulenza tecnica esperita in corso di procedimento di descrizione, e deve essere ordinato il ritiro dal commercio dei medesimi beni.

Deve essere rigettata, invece, la domanda formulata dal di distruzione delle piante costituenti violazione del diritto di brevetto, in quanto eccessiva, ritenendosi, inoltre, prevalente, nel contemperamento degli interessi, quello della collettività - terzi rispetto al giudizio - alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, di recente consacrato nel nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost.. Parimenti, deve essere rigettata la domanda, proposta in via alternativa, di assegnazione in proprietà all'attore delle piante, in quanto l'eventuale espianto potrebbe determinare la distruzione delle stesse, con pregiudizio dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

È fatta salva solo la possibilità, per i contraffattori, di produzione, per le sole piante già impiantate, dei frutti esclusivamente finalizzata all'uso personale e domestico.

Per quanto concerne la penalità di mora di cui all'art. 124, comma 2, c.p.i., in applicazione del principio di proporzionalità su indicato e tenuto conto della diminuzione del valore dei frutti, come allegato dalla stessa difesa attorea nel corso del giudizio, il Collegio reputa opportuno modificare le statuizioni contenute nel provvedimento cautelare reso all'esito del procedimento di descrizione, sicché stabilisce la somma di €. 250,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente al presente provvedimento di inibitoria; mentre la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento deve essere fissata nella misura di €. 50,00.



Non può, invece, essere accolta la richiesta di pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di misura che, nel caso di specie, appare eccessivamente afflittiva (cfr. art. 126 c.p.i. che prevede che l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva «tenuto conto della gravità dei fatti»). Non emerge, infatti, dalla documentazione in atti, che l'attività di contraffazione abbia effettivamente raggiunto dimensioni tali da rendere necessaria un'immediata contro reazione così incisiva (cfr. nello stesso senso, Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 04/06/2021, n.1396; Tribunale di Roma, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 24/01/2020; Tribunale Venezia, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 07/11/2005).

Sotto altro profilo, si osserva, poi, che la pubblicazione della sentenza ha funzione di risarcimento in forma specifica del danno (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21835), sicché l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal _____ come di seguito si andrà ad esporre, non consente di fare applicazione dell'art. 126 c.p.i. (cfr. Trib. Bologna, sez. spec. impr., n. 285/2021).

6. La domanda di risarcimento del danno

Venendo, dunque, all'esame delle domande risarcitorie proposte dal _____ nel presente giudizio, l'attore ha chiesto al Tribunale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte illecite contestate ai convenuti, nonché la restituzione degli utili indebitamente percepiti da questi ultimi.

Per quanto concerne il danno patrimoniale il _____ ha chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante deducendo che *“il danno subito è costituito dall'azzeramento e/o riduzione del valore commerciale del brevetto, dal mancato guadagno, a partire dall'anno 2015 e fino al 2030 (anno in cui avrebbe avuto termine il diritto di privativa) pari alla differenza tra il prezzo di vendita dei frutti della varietà vegetale brevettata che il _____ avrebbe realizzato se fosse stato il solo detentore della varietà per tutta la durata residua del diritto di privativa ed il prezzo al quale ha venduto e/o avrebbe potuto vendere le proprie nettarine in presenza di un mercato ormai saturo di frutta della varietà brevettata.”*

Il _____ ha chiesto, altresì, di essere risarcito per i maggiori costi sostenuti per *“vendere parte del prodotto presso mercati ortofrutticoli posti fuori regione (Messina e Catania) mentre, negli anni precedenti, aveva sempre venduto il prodotto brevettato in loco”*.

Sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'attore ha poi chiesto il risarcimento del danno morale subito allegando – solo in sede di comparsa conclusionale - che *“il _____ Antonio ha creato nella sua azienda la varietà vegetale coperta da privativa, ha impiantato 20 ettari di frutteto che ha*



Dalla documentazione prodotta da Antonio emerge, infatti, da un lato, che lo stesso non ha effettivamente subito una perdita di profitto, in quanto il guadagno prodotto con la varietà brevettata è aumentato progressivamente nel corso degli anni, passando da un totale di €. 10.320,00 per l'anno 2007 (cfr. documento n. 33 allegato al fascicolo di parte) ad uno di €. 36.958,72 in ordine all'anno 2015 (cfr. il documento n. 32 allegato al fascicolo di parte); dall'altro, che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, la diminuzione del valore dei frutti oggetto di brevetto è verosimilmente imputabile al maggior quantitativo di produzione effettuata dallo stesso Antonio piuttosto che alle condotte degli altri convenuti. Tanto trova fondamento nel fatto che: a) è incontestato tra le parti che Antonio ha impiantato circa 14.000 piante relative alla varietà oggetto di brevetto; mentre il consulente tecnico incaricato in sede cautelare ha accertato che Nicola Antonietta e Nicola hanno impiantato complessivamente circa 275 piante (cfr. pagg. 2 e 3 della relazione di consulenza tecnica), sicché risulta verosimile che il quantitativo di prodotto immesso nel mercato da quest'ultimi tre non poteva avere un effetto distorsivo del mercato; b) dalla documentazione prodotta da Antonio emerge che lo stesso nell'anno 2007 ha prodotto solo 6.450 kg di frutti relativi alla varietà brevettata (cfr. il documento n. 33 su citato), mentre nell'anno 2015 ne ha prodotto complessivamente 62.479 kg (cfr. il documento n. 32 su citato); c) anche nello stesso anno 2015 vi sono fluttuazioni del prezzo delle singole vendite (da un importo unitario di €. 0,45 a quello di €. 0,925) correlate al quantitativo di prodotto venduto per ciascun contratto, a conferma, dunque, che la diminuzione del valore dei frutti in esame è imputabile alla regola di natura economica della domanda e dell'offerta, piuttosto che alla contraffazione del brevetto da parte delle altre parti del giudizio, come emerge dalle fatture prodotte dallo stesso in allegato alla memoria 183, comma 6, n.2, c.p.c. (cfr. il documento n. 32 su citato).

Sotto altro profilo, si osserva che la presenza di un effettivo danno non è ricavabile neanche dalla circostanza che Antonio *“per vendere parte del prodotto ha dovuto inviare quantitativi di frutta anche presso mercati ortofrutticoli posti fuori regione (Messina e Catania), mentre negli anni precedenti aveva sempre venduto in loco”* in quanto, da un lato, non è provato il nesso causale tra la contraffazione e l'evento e, dall'altro, che potrebbe verosimilmente trattarsi di una strategia commerciale espansionistica frutto di fisiologiche scelte aziendali adottate dallo stesso

Da quanto sopra evidenziato, dunque, risulta anche insussistente una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, una minore crescita delle vendite da parte di Antonio

In sostanza, considerato che, come detto, il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è *“in re ipsa”* ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla



distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito (cfr. Cass. civ. n. 7306 del 26/03/2009), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il danno patrimoniale richiesto da parte attrice non possa reputarsi provato.

Invero, contrariamente a quanto richiesto dall'attore, non sussistono neppure i presupposti per riconoscere un danno risarcibile in via equitativa considerato che a detta liquidazione non si può fare ricorso per sopperire alle carenze istruttorie in cui sono incorse le parti gravate dal relativo onere probatorio; con la precisazione, peraltro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova). E ciò perché il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr., da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 28075 del 14/10/2021).

Come affermato, da ultimo, dalla Suprema Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 18/03/2022 , n. 8941; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile , sez. VI , 23/02/2022 , n. 5956: "L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all' articolo 1226 del codice civile , solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.").

Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale – allegato peraltro in modo del tutto generico dalla difesa attorea – poiché infondata.



Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, giova osservare che, secondo la giurisprudenza, tale danno non sussiste in ogni ipotesi di violazione di diritti di proprietà industriale, ma solo se la reputazione aziendale sia stata pregiudicata dalla circolazione dei prodotti contraffatti (cfr. Trib. Bologna, sez. spec. impr., n. 285/2021).

Ebbene, nel caso di specie, la difesa attorea si è limitata a richiedere il risarcimento del danno morale senza tuttavia allegare nulla di specifico sul punto e non ha neppure provato che il avrebbe “estirpato 20 piante” dal suo fondo a causa delle condotte tenute dalle altre parti del giudizio, con la conseguenza che anche la domanda di risarcimento del danno morale deve essere integralmente respinta.

7. La domanda di retroversione degli utili

Ancora, deve essere rigettata la domanda di restituzione degli utili avanzata dal in quanto generica, oltre che non provata, non potendo supplire all'onere probatorio gravante sul richiedente l'istanza di ostensione avanzata ai sensi dell'art. 121 c.p.i., poiché formulata in modo assolutamente generico e sostanzialmente esplorativa, potendo l'ordine di esibizione in esame - al pari di quanto previsto in via generale dall'art. 210 c.p.c - avere riferimento soltanto ad atti specificamente individuati influente per la decisione della causa (cfr., *ex multis*, Cass. civ. sez. I, 13 giugno 1991, n. 6707 e Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26943 del 20/12/2007: L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a fini meramente esplorativi e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo).

Si evidenzia, infatti, che, ai fini dell'ottenimento della misura ostensiva, la disposizione in esame richiede che la parte abbia «individuato» i documenti, gli elementi o le informazioni detenuti dalla controparte e che confermino tali indizi (cfr. art. 121 c.p.i.).

Nella specie, in ordine alla vendita di piante, Antonio non ha provato - né documentalmente né con altri mezzi istruttori - che il prezzo delle piante si aggirerebbe tra “*i 18 e i 20 euro*”.

Quanto alla vendita dei frutti, il non ha provato, poi, che il guadagno annuo dei coniugi - “*può essere stimato in euro 150.000,00*”, mentre quello di Nicola “*può essere stimato in euro 15.000,00*”. Ciò in quanto, in ordine ai coniugi - è infondato l'assunto che gli stessi abbiano acquistato oltre mille piante relative alla varietà oggetto di brevetto, poiché, dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico incaricato, le piante relative alla varietà in esame risultano essere 275. Inoltre, non è provata la presunta capacità delle piante di produrre frutti per un valore di €. 150,00.



Tale ultima circostanza non risulta provata neanche in ordine al guadagno di Nicola invero, non risultando provato l'ulteriore assunto secondo cui il guadagno effettivo dello stesso "è stato maggiore poiché il predetto ha venduto nettarine al dettaglio ad un prezzo non inferiore a 2,50 – 3,00 euro".

Come affermato dalla Cassazione, in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa lesa, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. retroversione degli utili, di cui all' art. 125 d.lg. n. 30 del 2005 (c.d. codice della proprietà industriale, nel testo modificato dall' art. 17 d.lg. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2020, n. 8944).

Il criterio di liquidazione del danno fondato sul parametro della retroversione degli utili realizzati dal convenuto non può, infatti, essere utilizzato quando non sussistono elementi che lascino presumere un incremento patrimoniale che sia diretta conseguenza della violazione della privativa (Tribunale, Milano, Sez. spec. Impresa , 03/03/2020 , n. 1964).

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, come detto, dal compendio documentale in atti, non emerge il profitto che sarebbe stato ingiustamente conseguito dalle altre parti del giudizio in conseguenza dei fatti di causa e che, pertanto, la domanda di retroversione degli utili debba essere respinta.

8. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore minimo, attesi i risultati conseguiti (art. 4 comma1), dello scaglione tariffario relativo al valore dichiarato dall'attore (art. 5, comma 1, D.M. cit. e 14 c.p.c.). Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave.

Deve essere riconosciuta in favore di Antonio anche la ripetizione delle spese documentate sostenute per le analisi di isolamento purificazione del DNA (cfr. il preavviso di fattura prot. n. 393 L2 del 3 dicembre 2012 documento n. 3 allegato al fascicolo di parte relativo al presente giudizio) nonché delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel corso del procedimento di descrizione - sulle quali non vi è stata alcuna contestazione specifica delle altre parti del giudizio. Invero è pacifico che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass.



n. 84/2013; n. 2280/2015); con la precisazione, peraltro, che fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene, all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019).

Anche in assenza di specifica contestazione sul punto, il Tribunale ritiene congruo l'importo richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'isolamento purificazione del DNA e per l'assistenza del consulente di parte in sede di giudizio di descrizione (ossia €. 3.566,00, di cui €. 2.066,00 per le analisi ed €. 1.500,00 per spese di c.t.p.), condannando, dunque, l'Azienda Nicola Antonietta e Nicola alla refusione delle stesse in favore di Antonio oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.

Le spese della consulenza tecnica esperita - già liquidate nel corso del procedimento di descrizione - sono poste definitivamente a carico dell'Azienda di Nicola di Antonietta e di Nicola in solido fra loro.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di nullità del brevetto avanzata dall'Azienda da Nicola da Antonietta e da Nicola nei confronti di Antonio
- rigetta la domanda di accertamento del c.d. preuso avanzata dall'Azienda da Nicola da Antonietta e da Nicola nei confronti di Antonio
- accoglie la domanda di contraffazione proposta da Antonio e, per l'effetto, dichiara che le piante di nettarina ed i relativi frutti prodotti e/o commercializzati dall'Azienda da Nicola da Antonietta e da Nicola sono in contravvenzione al brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269 dal titolo nettarina color crema a maturazione precoce con denominazione "*Madonna di Giugno - Giuseppe*" di cui è concessionario Antonio
- inibisce all'Azienda Nicola Antonietta e Nicola la produzione ed il commercio e/o la vendita delle piante e dei frutti oggetto di contraffazione del brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269;



- dispone il ritiro dal commercio delle piante e dei frutti prodotti e/o commercializzati dall'Azienda da Nicola da Antonietta e da Nicola in violazione del brevetto italiano per varietà vegetale n. 0000002269;
- determina, ai sensi dell'art. 124, comma 2, c.p.i., in € 250,00 la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla notifica del presente provvedimento ed in € 100,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- rigetta tutte le altre domande avanzate da Antonio nei confronti dei convenuti;
- condanna l'Azienda Nicola Antonietta e Nicola in solido fra loro, alla refusione in favore di Antonio delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 6.948,00, di cui €. 1.063,00 per esborsi ed €. 5.885,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna l'Azienda Nicola Antonietta e Nicola in solido fra loro, al pagamento, in favore di Antonio della somma complessiva di €. 3.566,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di rimborso delle spese per le analisi di isolamento del DNA e delle spese di c.t.p.,
- pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di descrizione a carico dell'Azienda di Nicola di Antonietta e di Nicola in solido fra loro.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28.09.2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

