

**N. R.G. 4252/2015**



**TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Mario Tuttobene	Presidente
Dott. Daniele Bianchi	Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.4252/2015 r.g.  
promossa da

**Florisem S.r.l. (infra Florisem) e Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole par actions, simplifiée à Capital Variable ( "SICASOV" ), rappresentate e difese dagli Avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo, Vincenzo Acquafredda e Paolo Tarnassi**  
- attrici -

nei confronti di



- convenuta -

## **CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE**

“Voglia il Tribunale di Genova Sezione Specializzata in materia d’impresa respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e riconvenzione, previa acquisizione del fascicolo del procedimento ante causam (R.G. 15284/2014 – Dott. Tuttobene) così giudicare:


NEL MERITO:

- a) accertare e dichiarare che la produzione e/o commercializzazione da parte della convenuta di semi della varietà denominata “Bandera” costituisce contraffazione della privativa comunitaria concessa il 19 ottobre 2009 con il n. 26120, nonché atto di concorrenza sleale a più diversi titoli e illecito civile;
- b) inibire in via definitiva la convenuta dalla prosecuzione dell’illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inibitoria e di € 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell’emendata inibitoria, salvo il risarcimento danno;
- c) ordinare la pubblicazione della sentenza a cura delle attrici ed a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sulle riviste “L’Informatore Agrario” e “Terra e vita”;
- d) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalle attrici da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 125 C.p.i. nella misura che verrà quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo e dalle presunzioni che ne deriveranno, o in subordine in via equitativa;
- e) Condannare la convenuta, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione dei semi della varietà “Bandera”;
- f) con vittoria alle spese, competenze di causa, anche per la fase cautelare ante causam.

IN VIA ISTRUTTORIA

- g) Si chiede l’acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare ante causam (R.G. n. 15284/2014 – dott. Tuttobene) incluse le

relazioni dei CTU nominati dott. Marco Corzetto e Stefano Gotta, disponendo la libera utilizzabilità in giudizio;

h) Si chiede che sia ordinata alla convenuta, ai sensi dell'art.210 c.p.c. e 121C. p.i. l'esibizione delle scritture contabili relative alla produzione e/o commercializzazione della varietà "Bandera" per cui è causa a far data da almeno cinque anni prima dell'instaurazione del presente giudizio; i) Si chiede, inoltre, che venga disposta, occorrendo, CTU contabile per la determinazione definitiva del giro d'affari e degli utili realizzati dalla convenuta  con la vendita dei prodotti contestati e per la quantificazione del danno subito dalle attrici; j) Si chiede, infine, ai sensi dell'art. 121-bis C.p.i. che sia in ogni caso ordinato alla controparte, tramite interrogatorio formale del suo legale rappresentante, al fine di consentire la prosecuzione definitiva e completa dell'illecito commesso a danno delle attrici, di indicare quali soggetti abbiano prodotto e commercializzato per conto della convenuta i semi atti alla risemina della varietà contraffatta di cui in narrativa, indicando altresì quando e per quali unità di prodotto ciò sia avvenuto."

### **CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettata ogni istanza ed eccezione avversaria, previe le declaratorie del caso e di legge per le ragioni sopra esposte*

*in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per non avere parte attrice attivato la procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex DL 132/2014 conv. in L. 162/2014; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire di SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE per actions, simplifiee a Capital Variable (SICASOV);*

*nel merito rigettare ogni domanda ex adverso formulata, in quanto inammissibile, infondata in fatto e/o diritto, non provata o come meglio.*

*Sempre ed in ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese, anche generali, oltre IVA e CPA di legge anche per la fase cautelare ante causam.”*

## **MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA**

Le attrici hanno proposto ricorso ex artt. 129 e 130 Cpi alla Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Genova per ottenere nei confronti dell'impresa individuale [REDACTED] un provvedimento di descrizione e sequestro, assumendo la violazione dei diritti di privativa comunitaria sulla varietà vegetale "Bandera", depositata in data 30 marzo 2009 e concessa con il n. 26120 il 19 ottobre 2009, di cui Florisem (oggi RAGT Italia) è titolare e Sicasov- società cooperativa d'interesse collettivo agricolo dei selezionatori e costitutori- è, in virtù del contratto del 2.7.2012, mandataria per la gestione dei relativi diritti, tra cui quello di agire in giudizio per la loro tutela.

Sotto il profilo fattuale le attrici hanno dedotto:

- di aver scoperto che [REDACTED], senza alcuna autorizzazione del titolare della privativa, commercializzava la varietà vegetale "Bandera" (cfr doc.13 unito al ricorso catalogo [REDACTED] "Concimi e Sementi 2014");
- di aver acquistato direttamente un quantitativo di sementi venduto come appartenente alla varietà "Bandera" (doc.14);
- di aver richiesto, lo stesso giorno dell'acquisto fatto presso l'impresa [REDACTED], l'intervento del CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) per il prelievo di un campione di semi dalla confezione recante la dicitura "Bandera" (doc. 16 verbale di campionamento) per procedere alle analisi elettroforetiche in

laboratorio, dalle quali è emersa la totale identità tra il campione di seme rinvenuto nella confezione [REDACTED] e quello ufficiale della varietà “Bandera” fornito da Sicasov (documento n.17 certificato di analisi CRA).

Il Giudice della fase cautelare, con decreto 05.12.14 reso inaudita altera parte ex artt. 128 e 130 Cpi, ha disposto procedersi alla descrizione di

*tutti i semi di qualità “Bandera” reperibili presso la sede e le unità locali dell’impresa individuale [REDACTED] o di altri luoghi di cui ha disponibilità nonché della corrispondenza commerciale di tutte le scritture contabili relative alla importazione e commercio dei semi de quo, documentazione promozionale e pubblicitaria*

e ha nominato i consulenti dott. Marco Corzetto per la perizia agronomica e il dott. Stefano Gotta per la perizia contabile.

Nel procedimento di descrizione sono stati acquisiti documenti contabili e si è proceduto al prelevamento di n.3 campioni di materiale vegetale da un sacco di grano aperto, recante la dicitura “BANDERA” poi sottoposto ad analisi genetiche.

La relazione CTU Corzetto, elaborata in base alle risultanze delle analisi sui materiali prelevati presso la ditta [REDACTED], ha escluso la corrispondenza tra i campioni e i semi varietà “Bandera” (doc. 4 [REDACTED]).

Il Giudice della cautela, con ordinanza del 19.5.2015, ha confermato il decreto emesso in data 5.12.2014 limitatamente alla descrizione dei documenti e della corrispondenza, fissando il termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito.

Nel presente giudizio il primo G.I. assegnatario, riservando la decisione delle eccezioni preliminari unitamente al merito, ha assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183 co 6 c.p.c. e, con ordinanza del 17 dicembre 2015, ha respinto tutte le istanze

istruttorie richieste dalle parte attrice e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Successivamente il nuovo G.I. assegnatario della causa, al quale è stata presentata istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, ha ritenuto di rimettere la decisione al Collegio che, con ordinanza del 17.12.2015, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ritenendo ammissibile *l'ordine di esibizione delle scritture contabili, registri IVA e fatture dal 2010 ad oggi, non oggetto di precedente descrizione, recanti il riferimento al grano "Bandera", nonché l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 121bis CPI del titolare dell'impresa individuale [REDACTED] sul capitolo "Quali soggetti abbiano prodotto e commercializzato per conto della convenuta i semi atti alla risemina della varietà contraffatta di cui in narrativa, indicando quando e per quali unità di prodotto sia avvenuta", riservando all'esito di suddette prove la CTU contabile.*

Assunto l'interrogatorio formale del convenuto e acquisita la suddetta documentazione il Giudice istruttore ha licenziato ctu contabile, demandando al ctu nominato, dott.ssa Elisabetta Bargelli, il seguente accertamento:

*"Dica ed accerti il CTU, visionati tutti i documenti di causa: l'ammontare delle royalties dovute da [REDACTED] con riferimento agli anni oggetto di valutazione;*

*le somme dovute da [REDACTED] sulla base del criterio della retroversione degli utili tenendo conto delle vendite di grano effettuate dal convenuto laddove nella documentazione compare la denominazione varietale "Bandera" e con specifica esclusione delle tonnellate di sementi acquistate dalla ditta Fanfoni licenziataria di Sicasov."*

Espletata la consulenza, all'udienza del 6 giugno 2019, il G.I. ha formulato una proposta conciliativa ex art.185bis cpc con pagamento da parte della convenuta della somma di € 10.000,00 onnicomprensiva, proposta che il difensore di parte attrice si è

riservato di valutare con le proprie assistite e che all'udienza del 15.10.2019 ha dichiarato di non accettare.

Precisate nuovamente le conclusioni il nuovo G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 190 cpc allo spirare dei quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

### **Sulle questioni preliminari**

La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Sicasov evidenziando che, dal Bollettino Assosementi, Florisem risulta essere l'unica delegata alla riscossione delle royalties per la varietà protetta "Bandera".

L'eccezione non ha pregio in quanto il contratto di mandato, che reca la data del 2.7.2012, prevede espressamente che Sicanov- alla quale Florisem ha conferito il potere di concedere licenze di produzione e/o di vendita e di sostituirsi a Florisem in qualunque attività relativa alla varietà "Bandera", compresa quella di percepire le relative royalties- possa agire in giudizio.

In ogni caso il Collegio ritiene di condividere il principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 15350/2014, alla quale si sono conformate le corti di merito, tra cui Genova (Trib. Genova, Ordinanza 18/04/2018; Trib. Genova, Ordinanza 15/12/2017) secondo cui : *“In materia di invenzioni industriali, la legittimazione ad agire in giudizio in caso di contraffazione del brevetto spetta non solo al licenziatario con esclusiva, il quale acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima tutela processuale, ma anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria (art.4 della direttiva n.48 del 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) a chi, subendo gli effetti negativi della contraffazione, abbia l'interesse a proporre l'azione “*

Tale principio si applica anche alla privativa su una varietà vegetale, che è un titolo di proprietà industriale sui generis volto ad

incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo di nuove varietà vegetali.

La seconda eccezione sollevata dalla convenuta riguarda l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui all'art. 3 decreto-legge n. 132 del 2014 in ragione del fatto che l'oggetto della domanda è il pagamento di una somma non eccedente € 50.000.

Anche questa eccezione non ha pregio e deve essere disattesa in quanto gli attori nel presente giudizio hanno proposto anche una domanda di accertamento di contraffazione di privativa comunitaria e conseguente inibitoria con imposizione di penale.

Inoltre, con riferimento alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 c.p.c. il valore si determina sulla base della somma indicata o del valore dichiarato dall'attore e nel presente giudizio parte attrice non ha effettuato alcuna indicazione di somma né dichiarazione di valore.

### **Sul contesto normativo e giurisprudenziale**

La Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961 è stata attuata in Italia con il dpr n.974/1975 e con la legge n.620/1985, ora sostituiti dal Codice della proprietà industriale.

L'originaria versione della Convenzione è stata poi riveduta il 19 marzo 1991 ed approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 30 maggio 2005 (GU 2005, L 192, pag. 63).

Il Codice della proprietà industriale all'art. 107 disciplina il contenuto del diritto del costituente e stabilisce che:

*“1. È richiesta l'autorizzazione del costituente per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:*



- a) produzione o riproduzione;
- b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
- c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
- d) esportazione o importazione;
- e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costituente è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costituente non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
- b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
- c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

- a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
- b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che

*risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.*

*5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.*

*6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.”*

La privativa comunitaria sulle nuove varietà vegetali è disciplinata dall'art.13 del Regolamento 2100/94 Ce che è rubricato “Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati” e prevede:

*“1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.*

*2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali»,*

*richiedono l'autorizzazione del titolare:*

- a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),*
- b) condizionamento a fini di moltiplicazione,*
- c) messa in vendita,*
- d) vendita o altra commercializzazione,*
- e) esportazione dalla Comunità,*
- f) importazione nella Comunità,*
- g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).*

*Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.*

*3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.*

*4. Nel regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 si può prevedere che in casi specifici le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano anche ai prodotti direttamente ottenuti da materiali della varietà protetta. Tali disposizioni sono applicabili soltanto qualora tali prodotti siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata di materiali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al suddetto materiale. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai prodotti direttamente ottenuti, questi ultimi sono parimenti considerati «materiale».*

*5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano anche in relazione:*

*a) alle varietà che sono derivate essenzialmente dalla varietà per la quale è stato concesso il diritto comunitario di protezione delle nuove varietà vegetali, qualora tale varietà non sia essa stessa una varietà essenzialmente derivata, b) alle varietà che non sono distinte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà protetta e c) alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.*

*6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), una varietà si considera essenzialmente derivata da un'altra varietà, in appresso denominata «varietà iniziale», quando:*

a) è derivata prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale,

b) è distinta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà iniziale e



c) eccezion fatta per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

7. Il regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 114 può specificare possibili forme di derivazione cui si applicano per lo meno le disposizioni del paragrafo 6.

8. Fatti salvi gli articoli 14 e 29, l'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o per la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante, la protezione dell'ambiente, la protezione della proprietà industriale o commerciale ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.”

### **Sulla contraffazione e gli atti di concorrenza sleale**

Gli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della condotta in violazione dell'art. 13 del regolamento 2100/94 Ce e dell'art. 107 del cpi, sono i seguenti.

Risulta dalla visura camerale prodotta in atti che  si occupa del commercio all'ingrosso di cereali, di sementi, di alimenti per bestiame (mangimi), di piante officinali, di semioleosi, di patate da semina (doc .2 ).

Sia nella fase cautelare che nel presente giudizio di merito  ha negato di aver posto in essere condotte in violazione della privativa

di Florisem srl , sostenendo di aver regolarmente acquistato il seme di grano Bandera da Fanfoni srl (documenti nn.3,4,e 5 consistenti in tre fatture emesse da Fanfoni srl verso [REDACTED] negli anni 2011 e 2012) e che le fatture emesse da [REDACTED] riportanti la dicitura “Bandera B.” riguardassero un prodotto del tutto diverso da quello oggetto di privativa, che viene venduto dalla [REDACTED] non per la semina, bensì per uso zootecnico.

[REDACTED], all’udienza del 29.11.2017, ha risposto all’interrogatorio formale deferitogli dalla parte attrice e ha affermato di aver acquistato frumento da semina Bandera solo dalla Fanfoni di Parma.

Ha affermato di non aver mai riseminato il frumento da semina Bandera e di aver invece rivenduto Bandera per uso zootecnico dopo averlo ripulito. Ha precisato di avere solo una macchina che toglie le impurità più grosse e non effettua la pulizia dei semi. Ha dichiarato che il prezzo del frumento da seme è molto più alto di quello per uso zootecnico.

A fronte della contestazione del difensore di parte attrice che ha richiesto chiarimenti sulla base dei dati delle fatture acquisite agli atti ex art. 210 cpc, dalle quali emergono per l’anno 2012 acquisti per 7250 Kg di semi Bandera e vendite di frumento Bandera per 9750 Kg, con una significativa differenza di 2500 kg di prodotto, [REDACTED] non ha fornito una risposta puntuale. Ha affermato di aver venduto nel 2014 solo frumento Bandera per uso zootecnico e ha aggiunto di tenere distinti tutti i tipi di frumenti perché questo è richiesto sia dai mulini che dagli agricoltori per gli animali, in quanto alcuni animali hanno bisogno di determinati tipi di cereali. Ciononostante non è stato in grado di indicare i nominativi dei fornitori ai quali si è rivolto nel 2014 per l’acquisto del frumento Bandera destinato ad uso zootecnico.

Esaminando la descrizione delle fatture commerciali emesse da [REDACTED], che si trovano elencate in ordine cronologico nella tabella

inserita alle pagg.13 e 14 della consulenza della ctu Bargelli, risultano indicazioni precise sul grano venduto.

Sette fatture riportano la dicitura “UZ” o “Uso Zoot.” , mentre le restanti riportano la dicitura “Grano Tenero Bandera B.”, “Grano Tenero da seme Bandera”, “Grano Tenero Bandera Bio” , “Seme Grano Tenero Bandera”.

Ft / NA	Fattura / Nota di accredito n.	Data fattura	Cliente	Codice	Descrizione	Kg	Prezzo unitario	Prezzo totale
Ft	1185	06/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	400	0,40	160,00
Ft	1231	10/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	150	0,40	60,00
Ft	1269	11/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	400	0,40	160,00
Ft	1264	11/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	1.500	0,42	630,00
Ft	1352	12/10/2012		B ....B	Grano tenero Bandera B.	500	0,42	210,00
Ft	1351	12/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	450	0,42	189,00
Ft	1354	12/10/2012		BANB	Grano tenero Bandera B.	250	0,42	105,00
Ft	1340	12/10/2012		BANS	Grano tenero da seme Bandera	400	0,64	256,00
Ft	1285	12/10/2012		BANS	Grano tenero da seme Bandera	1.500	0,63	945,00
Ft	1364	13/10/2012		...ANB	Grano tenero Bandera B.	100	0,42	42,00
Ft	1395	23/10/2012		BANS	Grano tenero da seme Bandera	500	0,60	300,00
Ft	1517	10/11/2012		BANS	Grano tenero da seme Bandera	100	0,63	63,00
Ft	1594	29/11/2012		...ANNT	Grano tenero Bandera non trattato	3.500	0,54	1.890,00
Ft	1392	30/09/2013		non indicato	Seme grano tenero biologico Bandera	500	0,71	355,00
Ft	1396	30/09/2013		BANS	Grano tenero da seme Bandera	150	0,82	123,00
Ft	1403	10/10/2013		BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	1.900	0,32	608,00
Ft	1530	31/10/2013		BA .... IO	Seme grano tenero Bandera Bio	550	0,72	396,00
Ft	1534	31/10/2013		BA .... IO	Seme grano tenero Bandera Bio	300	0,69	207,00
Ft	1584	31/10/2013		BA .... IO	Seme grano tenero Bandera Bio	800	0,65	520,00
Ft	1598	31/10/2013		BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	500	0,67	335,00
Ft	1603	31/10/2013	BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	800	0,72	576,00	
Ft	1609	31/10/2013	BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	100	0,65	65,00	
Ft	1620	31/10/2013	BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	175	0,72	126,00	

Ft / NA	Fattura / Nota di accredito n.	Data fattura	Cliente	Codice	Descrizione	Kg	Prezzo unitario	Prezzo totale	
Ft	1632	31/10/2013	X	BANBIO	Seme grano tenero Bandera Bio	200	0,72	144,00	
NA	1573	31/10/2013		B ..... IO	Seme grano tenero Bandera Bio	-150	0,72	-108,00	
Ft	1533	31/10/2013		BA....	Grano tenero Bandera B.	1.200	0,32	384,00	
Ft	1535	31/10/2013		BANB	Grano tenero Bandera B.	300	0,33	99,00	
Ft	1599	31/10/2013		BANB	Grano tenero Bandera B.	500	0,33	165,00	
Ft	1478	26/09/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. UZ	100	0,36	36,00	
Ft	1484	26/09/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. UZ	250	0,35	87,50	
Ft	1497	06/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B.	200	0,30	60,00	
Ft	1517	09/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. uso Zoot.	400	0,32	128,00	
Ft	1519	09/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. uso Zoot.	350	0,31	108,50	
Ft	1568	22/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B.	100	0,31	31,00	
Ft	1611	28/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. uso Zoot.	1.370	0,31	424,70	
Ft	1612	28/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B.	700	0,32	224,00	
Ft	1632	30/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. uso Zoot.	400	0,30	120,00	
Ft	1672	31/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B. uso Zoot.	550	0,45	247,50	
Ft	1716	31/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B.	100	0,32	32,00	
NA	1757	31/10/2014		BANB	Grano tenero Bandera B.	-90	0,31	-27,90	
Ft	1790	14/11/2014		BANB	Grano tenero uso Zoot. Bandera	500	0,32	160,00	
<b>Totale</b>						<b>22.505</b>		<b>10.636,30</b>	

Riguardo all'utilizzabilità del grano Bandera ad uso zootecnico parte attrice ha prodotto in controprova unitamente alla terza memoria 183 co.6 n.3 cpc due pareri rilasciati dagli agronomi Bandera e Reggiani, secondo i quali nessun allevatore comprenderebbe cereali per il proprio allevamento a 1,5/2 volte il prezzo delle stesse materie prime ad uso zootecnico in quanto tale maggior prezzo non darebbe alcun vantaggio in termini di performance e sarebbe solo un aggravio di costi.

Parte attrice ha inoltre evidenziato che il prezzo di vendita praticato dalla convenuta è di gran lunga superiore a quello della granella di frumento per uso zootecnico, che in base alle quotazioni settimanali della Borsa Merci di Bologna risulta essere in media di 0,18 €/Kg (doc.25 listino settimanale prezzi all'ingrosso sulla piazza di Bologna rilevati dal comitato della Borsa merci nella settimana dal 2 ottobre al 9 ottobre).

Peraltro nel presente giudizio (a differenza di quanto si è verificato nella causa n. 4251/2015 tra le stesse parti definita con la sentenza n.776/2020 prodotta in atti) non è stata licenziata ctu agronomica sull'uso zootecnico del grano Bandera e sui prezzi di mercato del mangime per bestiame in quanto il grano prelevato in occasione del

procedimento di descrizione all'esito delle analisi non è risultato corrispondente alla varietà Bandera.

Parte attrice ha evidenziato, al riguardo, che la difficoltà di reperire in sede di esecuzione del provvedimento di descrizione e sequestro inaudita altera parte esemplari della varietà protetta "Bandera" si spiega perché il provvedimento è stato eseguito nel mese di dicembre, quando il periodo di semina del frumento- compreso tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre- è terminato e i semi, normalmente, sono già stati venduti (scheda del periodo di semina del frumento tenero - doc.23).

Cionondimeno rileva il Collegio che, anche a voler accogliere la versione difensiva di [REDACTED] secondo cui il frumento Bandera è stato venduto per uso mangimistico, deve attribuirsi valore confessorio alla descrizione contenuta nelle fatture emesse da [REDACTED] per le vendite effettuate nel periodo in considerazione, trattandosi di documenti di provenienza certa.

Se ne desume, stando al significato letterale delle parole utilizzate nella descrizione, che solo le fatture nelle quali appare la sigla "UZ" o la dicitura "Uso Zoot" sono riferibili a grano Bandera destinato a mangime, mentre le altre non possono che essere riferite a grano Bandera destinato alla semina, non essendovi evidenza in atti del fatto che la lettera "B" stia per "bestiame" (come sostenuto dal convenuto), ben potendo stare per "burattato" (come sostenuto da parte attrice).

D'altra parte, considerato il fatto che "UZ" e "Uso Zoot" sono semanticamente riferibili alla destinazione mangimistica del grano, non si spiegherebbe in termini logici l'utilizzo in alcune fatture della lettera "B" al posto di "UZ" o "Uso Zoot".

A ciò si aggiunga che, come rilevato dal difensore degli attori in sede di interrogatorio formale del convenuto, dal raffronto tra le fatture di vendita del 2012 e quelle di acquisto emesse da Fanfoni srl prodotte come documenti 3,4 e 5 da [REDACTED] nel procedimento di descrizione, emerge che nel 2012 i quantitativi di Grano Bandera



venduti alle aziende agricole sono stati di gran lunga superiori a quelli acquistati dal rivenditore autorizzato Fanfoni, risultando così esclusa per tabulas l'ipotesi della rivendita autorizzata.

Tale significativo divario quantitativo (7250 Kg acquistati da Fanfoni e 9750 Kg venduti) porta infatti a ritenere verosimile, in assenza di spiegazioni sul punto da parte di [REDACTED] in sede di interrogatorio formale, che sia stata operata la moltiplicazione non autorizzata del grano oggetto di privativa.

Il convenuto nei propri atti difensivi ha contestato che presso la ditta [REDACTED] vi fosse la presenza dell'attrezzatura "tecnologicamente avanzata" alla quale si è riferito il Ctu Corzetto, evidenziando che tale circostanza non risulta né dal verbale del 12 dicembre 2014 redatto dall'Ufficiale UNEP del Tribunale né dalla documentazione fotografica ad esso allegata.

Peraltro il Ctu agrotecnico Marco Corzetto interrogato dal Giudice della cautela all'udienza del 4.2.2015, ha dichiarato di aver constatato presso la [REDACTED] la presenza di una macchina destinata alla burattatura delle sementi che è *"un trattamento che si giustifica solo per il prodotto destinato alla semina, perché per l'uso zootecnico non è necessario un prodotto particolarmente puro"* (cfr verbale dell'udienza del 4.2.2015 del procedimento di descrizione).

Un altro dato che induce a ritenere che la tecnica del buratto fosse praticata da [REDACTED] per selezionare i semi e renderli adatti alla semina si ricava dal documento manoscritto n13 rinvenuto dall'Ufficiale giudiziario nel corso della descrizione ove si legge *"Burattato Insegrain Bandera Bramonte"*

Inoltre dal documento n.4 sul quale è apposto il timbro di [REDACTED], risulta annoverata tra i sementi degli anni 2013 e 2014, insieme ad altri diversi tipi di grano, la varietà "Bandera", a riprova del fatto che anche in quegli anni questa varietà è stata fornita e venduta per la semina.

E ancora nel documento n.1 manoscritto la varietà Bandera è inserita tra i *"teneri nostri"* con il relativo prezzo.

Si deve infine rilevare, a chiusura del quadro probatorio di natura indiziaria sin qui illustrato, che il procedimento di descrizione è stato introdotto dopo che Sicasov e Florisem hanno provveduto a far acquistare dall'azienda agricola di [REDACTED] n. 4 sacchi di sementi da 50 Kg/cad. venduti dalla ditta [REDACTED] come appartenenti alla varietà "Grano Bandera B." (doc.14 fattura rilasciata da [REDACTED]) e non per uso zootecnico.

Il CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (ente nazionale nell'ambito della ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale - operante sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ha effettuato direttamente il prelievo per l'analisi lo stesso giorno dell'acquisto.

Nel verbale di campionamento (doc.16) si legge: " *Si dichiara che in data 6 ottobre 2014 ora 16.30 presso Piazza del Mercato 13 Fornoro di Taro (PR) su richiesta di Sicasov si è proceduto al prelievo di un campione di sementi di FRUMENTO TENERO. Il campionamento è stato eseguito secondo le norme ISTA su un lotto costituito da n.2 confezioni del peso di kg 50 cad. per un totale di 100. Le confezioni risultano perfettamente integre e sigillate con chiusura a spago (sacchi polipropilene). Alle confezioni non è stato affisso alcun cartellino di certificazione. Il sacco presenta la seguente dicitura (scritta "a pennarello"): BANDERA dicitura corrispondente al documento di trasporto n.446° del 6.10.2014 intestata a "[REDACTED]"* .

Dalle analisi elettroforetiche, come già evidenziato, è emersa la totale identità tra il campione di seme rinvenuto nella confezione [REDACTED] e quello ufficiale della varietà "Bandera" fornito da Sicasov (documento n.17 certificato di analisi CRA).

La descrizione delle modalità del prelievo da parte del tecnico controllore del Cra contenuta nel verbale di campionamento ufficiale porta a ritenere inverosimile l'ipotesi di sostituzione delle sementi prima delle analisi.

Ritiene dunque il Collegio che gli elementi sin qui esposti costituiscano indizi gravi precisi e concordanti e che, complessivamente valutati, dimostrino che [REDACTED] ha svolto attività di riproduzione e commercializzazione non autorizzate in violazione dell'art. 13 del regolamento 2100/94 Ce e dell'art. 107 del cpi.

Le condotte descritte integrano altresì atti di concorrenza sleale riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2598 co.1 n.3 c.c. , posto che le parti si trovano in posizione di diretta concorrenza in quanto commercializzano sementi nel mercato italiano.

Al riguardo si osserva che , quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori, ciò che conta è il conflitto potenziale con imprenditori posti su segmenti diversi della medesima filiera produttiva/ commerciale (si veda in tal senso Tribunale Milano 12.7.2012 n.8559 richiamata sul punto in Cass.n.621/2013).

### **Sul risarcimento del danno**

Alla Ctu dott.ssa Bargelli, dopo l'acquisizione della documentazione contabile, è stata demandata la seguente indagine:

*“Dica ed accerti il CTU, visionati tutti i documenti di causa: l'ammontare delle royalties dovute da [REDACTED] Angelo con riferimento agli anni oggetto di valutazione;*

*le somme dovute da [REDACTED] Angelo sulla base del criterio della retroversione degli utili tenendo conto delle vendite di grano effettuate dal convenuto laddove nella documentazione compare la denominazione varietale “Bandera” e con specifica esclusione delle tonnellate di sementi acquistate dalla ditta Fanfoni licenziataria di Sicasov”.*

La Ctu, ha evidenziato che non è stato possibile determinare gli utili per carenza di documentazione contabile, mentre ha determinato l'ammontare delle royalties dovute dalla ditta [REDACTED] a Sicasov, sul grano Bandera venduto i negli anni 2012, 2013 e 2014, risulta pari a euro 1.713,92, osservando che

*“Le tonnellate di sementi di tipo Bandera vendute dalla ditta [REDACTED] sono state pari 22,505 (di cui zero nell'anno 2011, 9,75 nell'anno 2012 e 7,825 nell'anno 2013 e 4,93 nell'anno 2014),*

*Il contratto di mandato per l'esercizio dei diritti derivanti dalla privativa varietale e per lo sfruttamento della varietà vegetale Bandera tra Sicasov e Florisem del 2.7.2012 all'art. 4 prevede:*

*“la percentuale e la base di commisurazione delle royalties applicabili alla produzione e alla vendita del materiale di riproduzione della varietà oggetto del presente contratto sono individuate anno per anno dal Mandante con documento separato. Sicasov ogni anno invierà o metterà a disposizione del mandante, alla fine della campagna di vendita, un resoconto indicante:*

*-le quantità fatturate ai licenziatari;*

*-le royalties nette corrispondenti.*

*Le royalties percepite da Sicasov per le azioni di controllo su superficie, produzioni e quantità commercializzate, in applicazione del presente contratto, saranno versate dalla Sicasov al Mandante al termine di ogni campagna di vendita, entro il 31 dicembre successivo, al netto di eventuali oneri fiscali, e dopo aver detratto il costo di mandato, determinate di comune accordo tra le parti, nel 3% delle royalties percepite.”*

In considerazione del fatto che nessun documento separato è stato prodotto in atti il CTU ha utilizzato l'importo dei compensi (€/Ton), risultanti dai “diritti del costituente per la riproduzione di sementi di specie nell'annata agraria 2011- 2012 e 2013-2014” di Assosementi, già allegati sub. 6 e 7, che prevedono per quanto alla varietà “Bandera” euro 72,70 a tonnellata per gli anni 2011-2012 ed euro 78,80 a tonnellata per gli anni 2013-2014.

DETERMINAZIONE ROYALTIES				
Anno	KG vendite	Tonnellate vendite	€/Ton	Importo royalties
2011	0	0	72,70	0,00
2012	9.750	9,750	72,70	708,83
2013	6.025	6,025	78,80	474,77
2014	4.930	4,930	78,80	388,48
<b>Totale</b>	<b>20.705</b>	<b>20,705</b>		<b>1.572,08</b>

Valutati gli elementi emersi in giudizio e le considerazioni sin qui svolte si ritiene di limitare per l'anno 2014 il calcolo delle royalties alle sole fatture relative al Grano Tenero Bandera B. , con la

conseguenza che si devono rideterminare i quantitativi venduti sottraendo quelli destinati ad uso zootecnico, contraddistinti nella descrizione delle fatture del 2014 con la sigla UZ o con l'abbreviazione Uso zoot (kg 100 di cui alla fattura n.1478 del 26.9.2014, kg.250 di cui alla fattura n.1484 del 26.9.2014, kg 400 di cui alla fattura n.1417 del 9.10.2014, kg 350 di cui alla fattura n. 1519 del 9.10.2014, kg. 1.370 di cui alla fattura n. 1611 del 28.10.2014, kg. 400 di cui alla fattura n.1632 del 30.10.2014, kg. 550 di cui alla fattura n.1672 del 31.10.2014, kg. 500 di cui alla fattura n.1790 del 14.11.2014 per un totale di kg3920/quintali 3,920)

Nel 2014 risultano pertanto venduti kg 1010 di Grano Tenero Bandera B (Kg 4930-kg 3920).

Le royalties vengono quindi ricalcolate per l'anno 2014 in € 79,58 (78,80 x 1,010), cosicché l'importo complessivo delle royalties dovute è pari ad € 1.263,18 (708,83+474,77+79,58).

Quanto alla determinazione del risarcimento del danno osserva il Collegio che la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che per garantire un'equa riparazione del danno debba applicarsi una doverosa maggiorazione al criterio della royalty, allo scopo sia di indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa, sia per evitare che il risarcimento risulti economicamente premiale per l'autore della contraffazione del brevetto (in tal senso cfr Tribunale Milano, 17/09/2009 Trib. Milano, sentenza n. 5675 del 28 aprile 2011, Trib. Milano, sentenza 9 gennaio 2014, Trib. Torino, sentenza 23 marzo 2013).

Parte attrice ha sostenuto che nel caso di specie è proprio il dato normativo che impone al Giudice di aumentare la somma quantificata a titolo di risarcimento del danno in quanto l'art. 18 del Reg. CE n.1768/95, applicabile alle varietà di cereali protette a livello comunitario, prevede espressamente che il risarcimento dovuto al titolare di una privativa varietale per ogni ulteriore danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento di base (i.e. Reg.

CE n. 2100/94) “comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l'ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà”.

Questo Tribunale in diversa composizione ha già affrontato la questione nella sentenza n.776/2020 escludendo, con un ragionamento condivisibile, l'applicazione al caso di specie dell'art.18 del Reg. Ce.

Si legge nella motivazione: *“Il privilegio dell'agricoltore affonda le proprie origini nella pratica millenaria per cui i contadini utilizzavano parte delle sementi ottenute dal raccolto per effettuare la successiva risemina.*

*Esso consiste nella possibilità concessa all'agricoltore di riutilizzare liberamente nella propria azienda il seme (di una varietà protetta), ricavato da un precedente raccolto, senza richiedere alcuna autorizzazione al titolare della varietà protetta. L'agricoltore deve, in tal caso, corrispondere al titolare della varietà un compenso in misura ridotta (ai sensi dell'art. 14 paragrafo 3 quarto trattino è dovuta “un'equa remunerazione”) a meno che non possa essere classificato come “piccolo agricoltore”, nel qual caso non deve corrispondere nulla.*

*In caso di violazione di tale obbligo l'art. 18 – richiamato da parte attrice - prevede: “Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest'ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l'ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette delle rispettive specie vegetali nella stessa zona, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.”*

*Tale disposizione prevede un regime sanzionatorio del tutto speciale rispetto alla violazione di una altrettanto speciale forma di autorizzazione concessa all'agricoltore, che utilizzi il seme ricavato dal raccolto nella propria azienda.*


*La particolarità del regime autorizzatorio giustifica la speciale sanzione in caso di sua violazione.*

*Ne consegue che nel caso in esame, ove non ricorre la fattispecie disciplinata dalla norma (il convenuto non è agricoltore e non ha impiegato il seme nella propria azienda) tale trattamento sanzionatorio non possa trovare applicazione.”*

Peraltro, pur escludendo l'applicazione 18 del Reg. CE n.1768/95, ritiene il Collegio di liquidare in via equitativa, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, il doppio delle royalties e quindi la somma di € 2.526,36.

Al contrario le voci del danno emergente per le quali parte attrice ha chiesto la liquidazione equitativa non possono essere riconosciute.

Come già rilevato nella sentenza n.776/2020 il danno “normativo”, inteso come pregiudizio alla posizione di monopolio delle attrici e come discredito commerciale causato dalla condotta della convenuta, con conseguente disorientamento tra i clienti delle attrici, avrebbe dovuto essere allegato e provato.

Analoghe considerazioni valgono per il danno all'immagine commerciale e per il danno da concorrenza sleale per rischio di confusione con i prodotti immessi sul mercato da .

Le attrici non hanno allegato e dedotto specifiche circostanze di fatto a sostegno dei danni che assumono di aver subito.

Ne consegue che il danno deve essere liquidato nella somma di € 2.526,36 oltre interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 131 comma II cpi, vista la domanda di parte attrice, deve essere fissata una penale a carico di parte convenuta per ogni futura violazione in misura pari al quadruplo della royalty di € 78,80

a tonnellata, in proporzione al quantitativo di seme oggetto della condotta in violazione della privativa.

Ai sensi dell'art. 126 CPI, vista la domanda di parte attrice, considerato l'evidente interesse del settore commerciale coinvolto ad essere correttamente informato sulla provenienza della merce, va disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulle riviste "L'Informatore Agrario" e "Terra e vita" "L'Informatore Agrario" e "Terra e vita" a cura e spese di parte convenuta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa e, in caso di inottemperanza, a cura e spese di parte attrice, con diritto di rivalsa nei confronti di parte convenuta.

### **Sulle spese**

Le spese di giudizio seguono soccombenza- considerato che risulta giustificata la mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa del giudice per la fondata aspettativa di ottenere il rimborso delle spese delle due fasi del giudizio,-e sono liquidate - come da allegata nota spese in base al D.M. n. 55/2014 - in € 3.337,00 per la fase cautelare ed € 4.835,00 per la fase di merito, oltre spese generali ed oneri di legge.

Le spese delle CTU svolte in fase cautelare e nella fase del merito sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

inibisce a parte convenuta la prosecuzione dell'attività di illecita moltiplicazione e rivendita di seme da risemina della varietà Bandera;

condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €2.526,36, oltre interessi legali dalla data delle singole fatture di vendita al saldo effettivo;



fissa penale a carico di parte convenuta per ogni futura violazione in misura pari al quadruplo della royalty di € 78,80 a tonnellata in proporzione al quantitativo di seme oggetto della condotta in violazione della privativa;

ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulle riviste “L’Informatore Agrario” e “Terra e vita” a cura e spese di parte convenuta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa e, in caso di inottemperanza, a cura e spese di parte attrice con diritto di rivalsa nei confronti di parte convenuta;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 337,00, oltre spese generali ed oneri di legge, per la fase cautelare ed € 4.835,00 , oltre spese generali ed oneri di legge, per la fase di merito;

pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU Dott. Corzetto e Dott. Gotta svolte nella fase cautelare e Dott.ssa Bargelli svolta nella presente fase di merito

Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2021

Il Giudice Estensore

Francesca Lippi

Il Presidente

Mario Tuttobene