



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore
3. Dott.ssa Paola Cesaroni - Giudice

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10369/2018 R.G. vertente tra:

SUN WORLD INTERNATIONAL LLC (Avv. JACOBACCI FABRIZIO, EMANUELA TRUFFO e LUIGI BARBERIO)

- ATTRICE/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE -

E

GIANNI STEA IMPORT-EXPORT SRL (Avv. MANNO ROBERTO)

- CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE -

NONCHE'

ANGELA MIGLIONICO, in qualità di titolare dell'impresa individuale (Avv. PARIDE LO MUZIO)

- TERZA CHIAMATA -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato in data 23.07.2018, la Sun World International LLC conveniva in giudizio la Gianni Stea Import-Export s.r.l. dinanzi a questa Sezione Specializzata, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la

violazione del brevetto nazionale n.1338, riguardante la varietà di uva da tavola “Sugraone” e la contraffazione del marchio “Superior Seedless” di titolarità dell’attrice, nonché per concorrenza sleale a danno della medesima, ai sensi dell’articolo 2598 c.c. Conseguentemente, chiedeva: 1) la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni; 2) la restituzione degli utili realizzati in forza della condotta illecita asseritamente perpetrata dalla Gianni Stea, ai sensi dell’articolo 125 co. 3 c.p.i.; 3) l’inibizione nei confronti della società convenuta relativa ad ogni azione riguardante la vendita e/o distribuzione, confezionamento, commercializzazione, esportazione, promozione e pubblicizzazione dei prodotti illustrati nell’atto introduttivo, costituenti la violazione del brevetto n.1338 di titolarità dell’attrice; con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Gianni Stea Import-Export s.r.l., contestando la domanda attorea e chiedendone l’integrale rigetto in quanto infondata, nonché chiedendo di chiamare in causa l’impresa individuale di Miglionico Angela, *“affinché sia dichiarata l’esclusiva sua responsabilità nella vicenda in parola e sia pertanto destinataria dei provvedimenti che l’adito Tribunale eventualmente vorrà emettere; ovvero, in subordine, affinché la Stea sia da essa manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che, sul piano patrimoniale, economico e non, la vicenda in parola dovesse determinare”*. La convenuta, inoltre, formulava, in via riconvenzionale, le seguenti conclusioni: *“a) dichiarare la nullità del brevetto italiano n. 1338 “SUPERIOR SEEDLESS” in quanto privo, ab origine, del fondamentale requisito della novità ai sensi dell’articolo 103 c.p.i., essendo stata la varietà oggetto di commercializzazione da parte del costitutore e con il suo consenso negli Stati Uniti ben prima del termine di grazia; b) dichiarare la totale mancanza di capacità distintiva del marchio “SUPERIOR SEEDLESS”; c) accertare la responsabilità della Sun World ai sensi dell’articolo 2598 c.c. per aver posto in essere condotte emulative nei confronti della Gianni Stea, oltre che per l’abuso della posizione dominante e gli altri profili anticoncorrenziali che emergeranno nel corso di causa; d) di condannare la Sun World al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla Gianni Stea, con riserva di una più precisa quantificazione alla luce delle risultanze processuali, ovvero nella misura ritenuta congrua e di giustizia dal giudicante con vittoria di spese e competenze di lite”*.

Con ordinanza del 12.12.2018 veniva autorizzata la chiamata in causa della predetta impresa individuale e differita l’udienza per la comparizione delle parti.

Citata a comparire, si costituiva l’impresa individuale di Miglionico Angela che chiedeva di: *“a) rigettare le domande dell’attrice in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio; b) condannare l’attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio per avervi dato motivo con la*

sua colpevole imprudenza ed imperizia. In particolare la convenuta-chiamata in causa chiede che l'Ill.mo Giudicante condanni la Sun World International al suddetto pagamento, maggiorato ex art. 96 c.p.c.”

Il giudizio veniva istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una CTU agronomica al cui esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. In considerazione della contrapposte domande sollevate dalla società attrice e da quella convenuta in relazione al titolo di proprietà industriale “Sugraone”, occorre esaminare in prima battuta la domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità del brevetto italiano n. 1338, rilasciato in favore della Sun World International LLC in data 13.12.1994, su domanda del 14.9.1983, in quanto privo, *ab origine*, del requisito della novità, essendo stata la varietà oggetto di commercializzazione da parte del costituente negli Stati Uniti prima del c.d. termine di grazia.

Preliminarmente, va individuata la disciplina *ratione temporis* applicabile, tenuto conto, come visto, che il brevetto in questione venne rilasciato in data 13.12.1994, su domanda proposta il 14.9.1983.

Al riguardo, la normativa rilevante, così come ritenuto concordemente anche dalla difesa delle parti, è quella contenuta nel d.p.r. n. 974/1975 (“*Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali*”) di attuazione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2.12.1961 e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10.11.1972 (d'ora in avanti, Convenzione UPOV). Infatti, per quanto rileva in questa sede, tale normativa è rimasta invariata nel nostro Stato fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 455/1998, recante “*Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali*”.

Tanto premesso, va rilevato che l'art. 1 co. 3 del d.p.r. n. 974/1975 prevede, tra i requisiti per il conferimento del diritto di privativa al costituente, quello della novità, ossia che “*Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costituente o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato*” ed il co. 4 del medesimo articolo aggiunge che “*Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costituente della varietà stessa o al suo avente causa*”.

La difesa della società attrice assume che la Convenzione UPOV, versione del 1961/1972, forniva, all'art. 2, co. 2, la seguente definizione di varietà: *“ai fini di questa Convenzione, il termine varietà si applica a qualunque cultivar, clone, linea, ceppo ibrido suscettibile di essere coltivato ...”*. Quindi, secondo la tesi difensiva in esame *“il termine varietà ai sensi della norma applicabile all'epoca era circoscritto al materiale suscettibile di propagazione (cioè dal quale si poteva coltivare una pianta). [31] Questa definizione di varietà ha lo scopo – e il merito - di rendere esattamente coincidente il termine con ciò che costituisce l'ambito di protezione del titolo di privativa che, si rammenta, è costituito dal materiale di propagazione, in quanto materiale che permette di moltiplicare la varietà, cioè di compiere quell'atto che il diritto di esclusiva riserva al costitutore. Di conseguenza, il requisito della novità di una nuova varietà può venire a mancare solo in ragione di un “atto di commercializzazione” della varietà nel senso di commercializzazione del materiale di propagazione e non in virtù di un “atto di commercializzazione” che riguardi il trasferimento di materiali, quali i frutti, che non possono essere usati per la propagazione della varietà. [32] Questa lettura, d'altra parte, è del tutto logica. Gli atti distruttivi della novità del brevetto per varietà vegetale che la legge limita agli atti di commercializzazione della varietà, non possono che essere quelli che riguardano il materiale oggetto di protezione – ergo il materiale di propagazione - e non qualunque materiale proveniente dalla pianta. Se non fosse così, si arriverebbe all'assurdo che un atto commerciale di un bene sottratto alla sfera di esclusiva, e quindi di controllo, del titolare del diritto comporti la perdita di quest'ultimo”*.

Dunque, stando alla prospettazione della difesa attorea, la norma delimita la portata degli atti commerciali distruttivi della novità soltanto al materiale di propagazione che permette di moltiplicare la varietà, e non anche alla commercializzazione del prodotto della varietà vegetale, cioè il frutto.

Il Collegio ritiene che la disposizione in discussione debba essere letta tenendo conto della *ratio* sottesa alla previsione del c.d. termine di grazia ed ai contrapposti interessi dei quali la stessa tiene conto.

In materia di varietà vegetali, il requisito di novità coincide sostanzialmente con l'assenza di predivulgazione da parte del richiedente entro determinati limiti temporali, nel senso che la varietà (da intendersi, secondo quanto si sta prospettando, sia come materiale riproduttivo, sia come prodotto di quel materiale) non deve essere stata dal costitutore o con il suo consenso commercializzata prima di una determinata data (che varia a seconda del territorio in cui è avvenuta la diffusione e della tipologia di varietà diffusa). La *ratio* della norma va ricercata nell'intenzione di salvaguardare la possibilità preliminare di verificare la portata innovativa della varietà, al fine di

consentire al costitutore di creare e mettere a punto una varietà vegetale e, per far ciò, occorre un periodo di studio e analisi, in campo, tale da consentire di valutare la sussistenza degli altri requisiti (oltre quello della novità) di stabilità ed omogeneità, senza i quali la brevettazione non è consentita (v. art. 1 co. 3 d.p.r. n. 974/1975, applicabile nel caso in esame, ed oggi art. 103 c.p.i. che consente massimo per un anno lo sfruttamento della varietà in Italia e quattro anni, sei per alberi e viti, lo sfruttamento all'estero). Una tale valutazione è volta a verificare la qualità dei frutti che sono l'essenza stessa della varietà vegetale inventata che, dunque, nel c.d. periodo di grazia possono essere anche venduti (e quindi monetizzati durante il periodo di verifica sul campo dal costitutore/produttore o dal produttore terzo autorizzato) senza che il costitutore subisca un pregiudizio per la futura brevettazione.

In altri termini, nel c.d. periodo di grazia è assicurato al costitutore lo sfruttamento economico, ad ampio raggio, della nuova varietà (non a caso l'art. 1 co. 3 d.p.r. n. 974/1975 fa riferimento ad "*atti commerciali*") che va inteso come possibilità di commercializzare non solo il materiale riproduttivo, ma anche il prodotto che origina da tale materiale, cioè, per quanto qui rileva, i frutti che costituiscono lo scopo precipuo della selezione di nuove varietà di specie fruttifere (non a caso il testo della Convenzione UPOV, versione 1961/1972, in luogo della locuzione di "*atti commerciali*", contenuta nel menzionato art. 1 co. 3 cit., usa la più precisa espressione di "*offerta in vendita*" - oltre che la più generica "*commercializzata*" - che è "atto" tipico dei frutti, mentre quelli del materiale riproduttivo possono sostanzarsi anche nella sola concessione in uso del materiale riproduttivo). Quindi, nella norma di cui si discute il concetto di "*varietà vegetale*" commercializzata non riguarda solo la pianta (cioè la vite), ma anche il frutto (cioè l'uva) poiché detta locuzione, per le ragioni che giustificano il c.d. termine di grazia, va intesa secondo un'ampia accezione (pianta e frutto).

Pertanto, se il costitutore trae profitto dallo sfruttamento della sua varietà prima di presentare una domanda di brevettazione e al di fuori del c.d. periodo di grazia, commercializzando materiale riproduttivo e/o i frutti, viene meno il requisito della novità. Ragionando diversamente, il lungo periodo di grazia previsto a favore del costitutore (quattro/sei anni in caso di viti) di una varietà vegetale che gli consenta senza limiti di tempo la commercializzazione dei frutti, senza che ciò possa concretarsi in una predivulgazione ostativa, potrebbe dar luogo ad abusi e speculazioni da parte di chi, ad esempio, dopo avere commercializzato all'estero per molti anni il prodotto della nuova varietà, mettendo a punto solo in un primo periodo le caratteristiche della stessa, ma non anche il materiale di riproduzione (provvedendo cioè direttamente alla messa a dimora del materiale riproduttivo con ricavi dai frutti posti in vendita), potrebbe ottenere la brevettazione anche dopo il decorso di un rilevante e non controllabile arco temporale in qualsiasi altro paese che aderisca alla

Convenzione di Parigi.

Se la commercializzazione dei frutti della nuova varietà da parte del costituente fosse irrilevante ai fini della novità si svuoterebbe di significato la disposizione di cui all'art. 1 co. 4 d.p.r. n. 974/1975 per cui *“Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali ... non può venire opposto al costituente della varietà stessa o al suo avente causa”*. Invero, non sarebbe stata necessaria questa specificazione qualora il costituente, nel primo periodo di messa a punto della varietà inventata, la coltivasse direttamente, anche in elevate quantità (quindi non destinata a prove di selezione), e ne ponesse in vendita i frutti senza che ciò integrasse predivulgazione. Si intende dire che la norma poc'anzi riportata induce a concludere che la coltivazione da parte del costituente non integra predivulgazione se destinata a prove culturali e quindi di modesta, se non minima, entità, mentre se la coltivazione diretta è volta alla commercializzazione del prodotto la stessa non può che essere di entità rilevante con pregiudizio per la novità.

Quanto fin qui esposto, trova conferma nelle norme succedutesi nel tempo.

Infatti, nella Convenzione UPOV, versione del 1991, per la prima volta la norma sulla predivulgazione ha introdotto il riferimento espresso anche al materiale raccolto, cioè al frutto. L'art. 6 di detta Convenzione dispone che: *“La varietà si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costituente, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né consegnato a terzi, in altro modo, dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: i) sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata, da oltre un anno; e ii) su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata, da oltre quattro anni, o nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.”* (dello stesso tenore l'art. 5 d.l.gs. n. 455/1998, recante *“Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 nella convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.”* ed oggi l'art. 103 c.p.i.).

La versione “riveduta” nel 1991 della Convenzione UPOV (come, visto recepita in Italia) per la disposizione che interessa ha una portata meramente esplicativa di quanto già desumibile da un'interpretazione teleologicamente orientata del testo originario della stessa Convenzione (compatibile, come visto, con il tenore letterale della precedente disposizione). Del resto, nelle Note Esplicative redatte nel 2009 dall'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (cioè l'organizzazione intergovernativa istituita fin dalla Convenzione UPOV adottata a Parigi nel 1961) questo organismo ha escluso che nella parte che qui interessa la versione del 1991 della Convenzione abbia carattere innovativo, trattandosi piuttosto di un chiarimento: *“As clarified in the*

1991 Act of the UPOV Convention, the Novelty provisions concern propagating and harvested material of the variety” (traduzione: “Come chiarito nella Convenzione UPOV del 1991, le disposizioni relative alla novità riguardano il materiale di moltiplicazione e di raccolta della varietà”).

Venendo al caso di specie, si è visto che la domanda per il brevetto nazionale di nuova varietà vegetale “Sugraone” è stata depositata dalla società Sun World in data 14.9.1983, sicché, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 974/1975, il c.d. periodo di grazia retrocede di quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, cioè fino al 14.9.1979. Infatti, il diverso termine di sei anni per le varietà di vite ed a fusto legnoso è stato introdotto con il d.lgs. n. 455/1998 (attuativo della Convenzione UPOV, versione 1991), nel qual caso il c.d. termine di grazia sarebbe stato di sei anni (con scadenza a ritroso il 14.9.1977), restando, per quanto si dirà, comunque irrilevante il riferimento all’una o all’altra data tenuto conto dell’esito degli accertamenti dell’epoca in cui avvenne la commercializzazione dell’uva (per la disciplina applicabile occorre avere riguardo alla sussistenza dei requisiti al momento della domanda poiché è da quel momento che si producono gli effetti ai fini della priorità della domanda medesima ed è in quel momento che lo stesso istante assume la sussistenza dei requisiti).

All’esito della CTU agronomica, è emerso, sulla base della documentazione in atti (in particolare il rapporto “California Grape Acreage Report” ed il rapporto “California Grape Crush Report”), che la commercializzazione dell’uva della varietà Sugraone risale all’anno 1975 e che per la rilevante quantità di coltivazione la stessa non è riconducibile ad attività di “prove colturali” (cfr. art. 1 co. 4 del d.p.r. n. 974/1975).

Infatti, il CTU ha così concluso, senza che le risultanze documentali di tali conclusioni siano state oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti: “1) *La documentazione esaminata si attesta che nei rapporti esaminati ed in particolare quello dell’anno 1977, è indicata la coltivazione della varietà “Superior Seedless” nello stato di California (USA) per una superficie di almeno 734 acri corrispondenti a circa 297 Ha, di questi sarebbero da considerare fino al 1975 [...] almeno 62 acri, (circa 25 Ha) anche in produzione. 2) In merito alla commercializzazione, non avendo rilevato attestazioni puntuali al periodo di riferimento richiesto dal sig. Giudice nel quesito (1970-1975), è possibile indicare solo la circostanza di cui al rapporto “California Grape Crush report (1977)” laddove viene indicato, in modo inconfutabile, sia la quantità di prodotto destinato alla trasformazione che il relativo prezzo medio, che ne attesterebbe anche l’avvenuta commercializzazione. 3) In merito alle osservazioni se tale superficie fosse stata utile alla sperimentazione, selezione e miglioramento costituzione di nuove varietà, preme specificare che*

per tali attività, anche in relazione al periodo esaminato, sono destinate limitati superfici di prova, considerato che la selezione di una o più varietà da provare è il risultato di numerose prove. Pertanto, considerate le superfici oggetto di coltivazione che fino al 1975 risultavano di 683 acri pari a 276,34 Ha di impianti viticoli, si determina che tale quantità di superficie non è assolutamente configurabile e giustificabile come superficie destinata unicamente alla attività di “prove colturali” o di selezione, peraltro destinata ad una sola varietà. Basti considerare che per le prove in campo occorrono pochi filari di ceppi”.

Tali accertamenti trovano conferma nella decisione del Board of Appeal dell’EUIPO n. 1378/2007-1 del 7 Novembre 2008 (doc. 10 fasc. convenuta; precisamente, pag. 3, §a) ove è riportato un passaggio della dichiarazione del Senior Vice President della Sun World, nel quale si afferma che il segno “Superior Seedless” avesse acquisito ormai forte capacità distintiva, in modo da superare le censure in punto di impedimenti assoluti, ma che contiene la dimostrazione della commercializzazione della predetta varietà fin dal 1975 e cioè nel punto in cui si afferma che “*that SUPERIOR SEEDLESS was adopted as a trade mark in 1975 for a grape variety called ‘Sugraone’ and has been consistently used as such since then, that the annual retail value of the SUPERIOR SEEDLESS grapes sold in the European Union is approximately GBP 78,000,000, that the trade mark is advertised in The Packer - an agribusiness magazine of which some extracts are attached and that it has earned reputation in the agricultural industry*” (traduzione: “*che SUPERIOR SEEDLESS è stato adottato come marchio nel 1975 per una varietà di uva denominata “SUGRAONE” e come tale è stato intensamente utilizzato fin da allora; che il valore complessivo annuale dell’uva SUPERIOR SEEDLESS venduta in Europa è di circa 78,000,000 di sterline; che il marchio è pubblicizzato sulla rivista The Packer; e che ha dunque guadagnato rinomanza nell’industria agricola.”*).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità del brevetto italiano n. 1338, rilasciato in favore della Sun World International LLC in data 13.12.1994, su domanda del 14.9.1983.

Da tale declaratoria di nullità discende l’infondatezza delle domande attoree volte all’accertamento della violazione del suddetto brevetto e conseguentemente delle domande di inibitoria e di condanna della società convenuta al risarcimento del danno in relazione a detta assunta violazione.

2.1. La società attrice ha anche proposto domanda volta all’accertamento della sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1), 2) e 3) c.c., assumendo che la commercializzazione da parte della società convenuta senza alcuna autorizzazione e/o licenza è idonea a ingenerare

confusione nel pubblico dei consumatori in ordine alla provenienza e alla qualità delle uve commercializzate, nuocendo anche alla rete distributiva dei soggetti autorizzati a trattare la varietà “Sugraone”.

In realtà, in assenza del presupposto legittimante il diritto di esclusiva sulla produzione e/o su qualsiasi forma di commercializzazione della varietà in questione, qualsiasi concorrente che opera nel medesimo settore può produrre e commercializzare uva “Sugraone” in assenza di prova che il consumatore cada in errore sull’identità del soggetto da cui proviene l’uva senza semi acquistata. Infatti, è la stessa difesa attorea che assume che l’uva viene messa in vendita dalla Gianni Stea Import-Export s.r.l. senza l’apposizione del marchio commerciale “Superior Seedless” che, stando alla prospettazione attorea, da tempo viene dalla Sun World International LLC associato all’uva della varietà “Sugraone”, il che esclude che anche i distributori o rivenditori, per di più soggetti professionali qualificati, che acquistano l’uva “Sugraone” dalla società convenuta operino nella convinzione di acquistare da un soggetto autorizzato dalla Sun World International LLC.

Quindi, è irrilevante quanto assunto dalla difesa attorea in ordine al livello di qualità dell’uva distribuita dalla Gianni Stea Import-Export s.r.l. perché appunto non v’è la prova che il mercato percepisca l’uva acquistata come riferibile ad un soggetto autorizzato dalla Sun World International LLC, oltre al fatto che non è stata resa la prova che l’uva commercializzata dalla Gianni Stea Import-Export s.r.l. sia di qualità inferiore.

Indimostrata in questo giudizio è anche la sussistenza di investimenti della Sun World International LLC per lo sviluppo della varietà Sugraone ed in punto di pubblicità commerciale della stessa della quale la Gianni Stea Import-Export s.r.l. avrebbe beneficiato nella commercializzazione dell’uva riferibile a tale qualità.

Ne deriva che sia la domanda inibitoria che quella risarcitoria vanno rigettate anche sotto il profilo della concorrenza sleale.

2.2. Analogamente, va rigettata per difetto di prova la domanda risarcitoria riconvenzionale per assunto abuso di posizione dominante di mercato, ex art. 2598 e 2043 c.c., da parte della Sun World International LLC. Invero, pur in disparte ogni considerazione sulla sussistenza di tale condotta di abuso, i danni asseritamente subiti dalla società convenuta non sono stati neppure allegati, né, tanto meno, dimostrati.

2.3. Si esamina adesso la domanda di contraffazione del marchio “Superior Seedless” che la Sun World International LLC utilizza per la commercializzazione della varietà “Sugraone”. Tale società lamenta da parte della società convenuta la rimozione arbitraria e comunque non autorizzata

del predetto marchio dalla commercializzazione dell'uva senza semi della varietà in questione in violazione dell'art. 20 co. 3 c.p.i. Al riguardo, la Sun World International LLC agisce dichiaratamente a tutela del proprio segno distintivo "Superior Seedless", rappresentato come marchio di fatto ex art. 114 u.c. c.p.i. (*rectius*, ex art. 5 u.c. d.p.r. n. 974/1975, *ratione temporis* applicabile, per cui "È consentito contraddistinguere lo stesso prodotto oltre che con la denominazione della nuova varietà anche con un marchio d'impresa."), che oggi, troverebbe tutela nelle norme applicabili al marchio registrato.

Pur volendo ammettere che vi sia la prova in atti che il segno distintivo in questione abbia avuto un diffuso radicamento a livello nazionale della sua forza distintiva sì da divenire notorio (cfr. artt. 2 co. 4 e 12 co. 1 lett. a) c.p.i.) e da superare anche la dedotta assenza di capacità distintiva, la condotta di contraffazione lamentata non è stata posta in essere dalla società convenuta dal momento che l'uva dalla stessa commercializzata non può logicamente, se si accede alla tesi attorea dell'utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta, essere contraddistinta dal marchio in questione perché la violazione contestata presuppone la commercializzazione di un prodotto originale da cui sia stato asportato il marchio legittimamente apposto. Ma v'è di più, nel caso, come nella specie, di accertata nullità del brevetto, non si può pretendere che un brevetto nullo si associ ad un dato marchio.

2.4. Infine, va rigettata la domanda riconvenzionale con la quale la Gianni Stea Import-Export s.r.l. ha chiesto di dichiarare la mancanza di capacità distintiva del marchio di fatto "Superior Seedless" per difetto di interesse concreto ed attuale.

Infatti, emerge dagli atti che pacificamente la Gianni Stea Import-Export s.r.l. non utilizza nella commercializzazione dell'uva "Sugraone" tale marchio di fatto, né è stato allegato che la stessa intende utilizzarlo ovvero che intende utilizzare un segno distintivo in conflitto con lo stesso.

3. Assorbite tutte le altre domande, istanze e questioni proposte dalle parti.

4. Stante la parziale soccombenza della Gianni Stea Import-Export s.r.l. nel rapporto processuale con la Sun World International LLC., le spese e le competenze di lite vanno compensate per ¼.

Quanto alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in manleva impresa individuale di Miglionico Angela, vale l'insegnamento più volte espresso dalla Suprema Corte per cui in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione

alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (da ultimo, Cass. n. 10364/2023).

Nel caso di specie, la chiamata in causa veniva così giustificata nella comparsa di costituzione e risposta della Gianni Stea Import-Export s.r.l.: *“In ogni caso, poiché è evidente che la Stea non può articolare le difese per conto della fornitrice delle uve commercializzate ed appare assolutamente necessario il coinvolgimento anche di quest’ultima, si chiede fin d’ora all’Ill.mo Giudice di voler autorizzare la chiamata in causa del terzo, ossia l’Azienda Agricola Miglionico, affinché sia dichiarata l’esclusiva sua responsabilità nella vicenda in parola e sia pertanto destinataria dei provvedimenti che l’adito Tribunale eventualmente vorrà emettere; ovvero, in subordine, affinché la Stea sia da essa manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che, sul piano patrimoniale, economico e non, la vicenda in parola dovesse determinare”*.

In realtà, la società convenuta chiamante sarebbe stata soccombente nei confronti della terza chiamata anche in caso di accoglimento delle domande proposte dalla Sun World International LLC. Infatti, in tal caso, si sarebbe configurata una responsabilità personale e solidale della Gianni Stea Import-Export s.r.l. rispetto alla quale alcuna posizione di garanzia (neppure impropria) avrebbe potuto essere riconosciuta all’impresa individuale fornitrice, trovando fondamento la condanna della prima in condotte che sarebbero state alla stessa direttamente imputabili sia sotto il profilo dell’azione reale di contraffazione che sotto quello dell’azione personale di risarcimento del danno anche per concorrenza sleale. Quindi, nel rapporto processuale tra chiamante e chiamata le spese di lite vanno poste a carico della prima, nulla essendo dovuto dalla Sun World International LLC.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità elevata (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 di tale DM, poiché l’attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l’entrata in vigore di tale ultimo DM).

Atteso l’esito della CTU e della domanda rispetto alla quale la stessa si è resa funzionale, vanno posti definitivamente a carico della Sun World International LLC i relativi costi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del brevetto italiano n. 1338, rilasciato in favore della Sun World International LLC in data 13.12.1994, su domanda del 14.9.1983;
- 2) ordina l'annotazione della presente sentenza nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- 3) manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- 4) rigetta tutte le altre domande proposte;
- 5) condanna la Sun World International LLC al pagamento di $\frac{3}{4}$ delle spese processuali in favore della Gianni Stea Import-Export s.r.l. che, in detta ridotta misura, si liquidano in euro 10.575,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 6) condanna la Gianni Stea Import-Export s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Angela Miglionico che si liquidano in euro 14.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 7) pone le spese di ctu definitivamente a carico della Sun World International LLC, così come liquidate in corso di causa.

Così deciso, in Bari nella camera di consiglio del 1.8.2024.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone