

RG N. 37963/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott. Claudio MARANGONI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: contraffazione di varietà vegetale e di brevetto per invenzione industriale.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 13 – 17.5.2013

DA

BASF ITALIA SPA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Gelato, Simona Ricciotti e Marco Francetti, come da delega del 9.5.2013 a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Francetti, in Milano – via Senato, 8

- ATTORE -

CONTRO

SOCIETÀ AGRICOLA MAGNANI CATERINA E MAGNANI LORENZA

rappresentata e difesa dall'avv. Laura Vita, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2013, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via E. Besana, 4

- CONVENUTO -



RG N. 37963/2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI**per Basf Italia spa**in ogni caso ed in primo luogo

- 1) confermare in via definitiva il provvedimento di descrizione reso *ex art.* 129 c.p.i. nella fase cautelare con ordinanza in data 11.4.2013 (allegata *sub doc.* 8), ed acquisire agli atti del presente procedimento di merito i risultati della descrizione, ovvero il verbale delle relative operazioni ed il materiale raccolto, ai fini della successiva sottoposizione ad analisi molecolari di detto materiale, onde accertare, in via definitiva, le violazioni delle privative denunciate da BASF.

per l'effetto

- 2) dichiarare ed accertare la responsabilità della Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza, per contraffazione dei diritti di esclusiva di BASF sui brevetti e sulla varietà di riso, dalla stessa detenuti, e per concorrenza sleale;
- 3) inibire, in via definitiva, ai sensi dell'art. 124 c.p.i., alla Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza ogni ulteriore impiantazione, semina, uso, produzione e commercializzazione delle piantine di riso *Polluce CL* e del relativo materiale di moltiplicazione e/o raccolta dei frutti appartenenti a tale varietà vegetale, in violazione dei diritti di esclusiva di BASF;
- 4) condannare la Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza, ai sensi degli artt. 1223, 1224 e 1226 c.c., nonché *ex art.* 125 c.p.i., al risarcimento dei danni patiti e *pattendi* dall'attrice, derivanti dagli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale lamentati, secondo tutti i profili denunciati, ovvero tanto a titolo di danno emergente, che di lucro cessante, secondo una valutazione globale, condotta in via equitativa;
- 5) in ogni caso, *ex art.* 125, comma 3, c.p.i., condannare la Società Agricola Magnani Caterina e Lorenza a pagare a BASF i benefici ottenuti dall'illegittimo sfruttamento delle privative di BASF, come risulteranno dalla richiesta di esibizione delle scritture contabili – commerciali della Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza, secondo quanto precisato nelle richieste istruttorie, già formulate in atti e reiterate nel seguito, confidando nel loro accoglimento
- 6) disporre, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., una sanzione pecuniaria, non inferiore ad Euro 3.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e



RG N. 37963/2013

per ogni singolo ed eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalla convenuta in relazione a quanto sopra;

- 7) ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, su un quotidiano a tiratura nazionale, quale *Il Corriere della Sera*, e su tre riviste di settore, quali *Il Risicoltore*, *L'Informatore Agrario* e *Terra e Vita*, secondo le modalità che vorrà indicare codesto Ill.mo Tribunale;
- 8) condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese, competenze ed onorari di causa, ivi comprese quelle del giudizio cautelare

in via istruttoria, previa acquisizione del fascicolo relativo alla fase cautelare

- 9) disporre, in ogni caso ed in via preliminare, le analisi molecolari di laboratorio, volte ad esaminare i campioni acquisiti tramite il provvedimento di descrizione del 25.10.2012, confermando in via definitiva l'uso illegittimo – ad opera della convenuta – della privativa *Polluce CL*;
- 10) disporre l'esibizione completa di tutta la documentazione contabile e commerciale della Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza, ex artt. 210 c.p.c. e art. 121, comma *2bis*, c.p.i., nonché, in particolare, delle fatture di acquisto del diserbante *Beyond*, al fine di verificare l'utilizzo, o meno, dello stesso per la coltivazione della varietà di riso contestata, della denuncia PAC, relativa alla semina dell'anno 2012, con la quale la convenuta ha dichiarato quale varietà di riso ha coltivato nel campo oggetto di descrizione, a titolo di ulteriore prova dell'indebita coltivazione della varietà *Polluce CL* nei campi del Magnani, nonché, allo stesso scopo, l'esibizione del buono di trasferimento del risone prodotto nel campo di cui è causa per il periodo relativo alla semina ed al raccolto del 2012;
- 11) disporre, altresì e di conseguenza, l'acquisizione da parte della Società Agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza di ogni utile informazione, ex artt. 121, comma 2, e *121bis*, comma 2, c.p.i., per l'identificazione di tutti i soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti, che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di BASF, e sulle quantità prodotte e distribuite, in violazione di tali diritti, nonché sul prezzo dei prodotti in questione;
- 12) disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di determinare il fatturato e l'utile ricavato dalla vendita del riso in contraffazione, da parte della convenuta.



RG N. 37963/2013

per Società agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza

nel merito

- 1) respingere tutte le domande proposte dalla Basf Italia spa nei confronti della Società agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza con la citazione datata 10.5.2013 e in particolare le richieste di inibitoria ex art. 124 c.p.i., perché infondate in fatto e in diritto assolvendo la convenuta da ogni richiesta con ogni conseguente pronuncia;

in via istruttoria

- 2) si riporta alle istanze articolate in atti, in particolare nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c.;

in ogni caso

- 3) con vittoria di spese, diritti e onorari del procedimento.



RG N. 37963/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con ricorso e successiva integrazione depositati, rispettivamente, in data 18.10.2012 e 24.10.2012 **Basf Italia srl (di seguito Basf)** esponeva di essere licenziataria della frazione italiana di due brevetti europei:

- EP1126756, richiesto in data 5.11.1999 e concesso il 9.6.2004, rivendicante priorità statunitense del 5.11.1998, con traduzione italiana depositata il 30.7.2014, intitolato *herbicide resistant rice*;
- EP1659855, richiesto in data 30.8.2004 e concesso il 31.5.2006, rivendicante priorità statunitensi del 29.8.2003 e del 30.12.2003, con traduzione italiana depositata il 1.2.2012, intitolato *rice plants having increased tolerance to imidazolinone herbicides*.

Questo brevetti costituivano una più ampia tecnologia denominata *Clearfield*, relativa alla protezione delle colture del riso. Era inoltre titolare della varietà vegetale denominata *Polluce CL*, una tipologia di riso dotata di particolare resistenza a determinati erbicidi, registrata in Grecia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 19.2.2013. Il corretto sfruttamento di questa varietà vegetale presupponeva l'utilizzo del predetto sistema *Clearfield*. Aveva di recente scoperto che la Società agricola Magnani (di seguito Magnani) coltivava senza alcuna autorizzazione la predetta varietà di riso protetta, con violazione delle privative indicate.

Concludeva chiedendo la descrizione di queste colture e, all'esito della stessa, il sequestro dei prodotti agricoli e del fondo adibito alla coltivazione nonché l'inibitoria della prosecuzione di tali attività.

Con provvedimento del 26.10.2012 il giudice designato autorizzava *inaudita altera parte* il provvedimento di descrizione delle piantine di riso e delle sementi presenti nel campo della resistente.

Magnani si costituiva nel procedimento cautelare *ante causam* con memoria depositata il 9.1.2013.

Eccepiva la mancanza di prova dell'avvenuta presentazione della domanda di registrazione della varietà vegetale *Polluce*. Precisava che, come riconosciuto anche da controparte, con contratto del 28.10.2011 Magnani era stata autorizzata da Basf ad utilizzare la tecnologia *Clearfield* per la coltivazione di un'altra varietà di riso, denominata *Sirio*. Nel 2010 aveva inoltre ricevuto da Basf semi di una varietà sperimentale di riso – la stessa che oggi veniva denominata *Polluce* – per una coltura sperimentale. Era pertanto possibile che una modesta



RG N. 37963/2013

quantità di tale varietà fosse cresciuta per effetto di semine antecedenti e rispetto ad essa invocava le facoltà previste dalla legge n. 1096/1971, dall'art. 14, regolamento CE n. 2100/1994, e dall'art. 9, d.l. n. 3/2006. In ogni caso la modesta dimensione degli appezzamenti di terreno destinati alle colture indicate e il recente completamento del raccolto per la presente stagione palesavano l'insussistenza anche del *periculum in mora*.

Con ordinanza dell'11.4.2013 il Tribunale confermava il provvedimento di descrizione reso inaudita altera parte e respingeva le ulteriori richieste cautelari di Basf.

1.2. Con atto di citazione notificato in data 13 – 17.5.2013 Basf conveniva in giudizio Magnani.

Ribadiva tutte le contestazioni già prospettate in sede cautelare e concludeva chiedendo l'accertamento della contraffazione della varietà vegetale e dei brevetti di sua titolarità ovvero del compimento di atti di concorrenza sleale, con l'inibitoria, la fissazione di penale adeguata, il risarcimento di tutti i danni e la pubblicazione del provvedimento.

Magnani si costituiva con comparsa depositata all'udienza del 30.10.2013.

Reiterava le difese svolte nella fase cautelare, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.

Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4.3.2015.

2. Le risultanze processuali consentono al Collegio di pronunciarsi compiutamente solo con riguardo alle domande di parte attrice fondate sulla pretesa titolarità del brevetto di una nuova varietà vegetale denominata *Polluce CL*.

Dalla documentazione riversata in atti non emerge infatti la prova certa della titolarità in capo a Basf di una privativa valida ed efficace nel territorio italiano relativa alla predetta varietà vegetale.

Gli unici riscontri probatori sono rappresentati dall'avvenuta pubblicazione in data 23.8.2012 di questa particolare varietà di riso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Greca alla quale è poi seguita la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 19.2.2013 (v. doc. 3 e 9 attore).

Tale ultima pubblicazione ha determinato l'inserimento della varietà di riso denominata *Polluce CL* nel c.d. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

In materia di produzione di sementi e materiali di produzione agricoli, la Direttiva 53/2002/CE prevede che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle



RG N. 37963/2013

varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione. Sulla base delle registrazioni nazionali viene quindi redatto il catalogo comune delle varietà ammesse.

Ai sensi degli artt. 4 e ss. della Direttiva CE n. 53/2002 la registrazione al catalogo può avere luogo quando la varietà è distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

Si tratta, a ben vedere, di requisiti in larga parte sovrapponibili a quelli richiesti dagli artt. 6 e ss. del Regolamento CE n. 2100/1994 e 102 e ss. c.p.i, applicabili ai fini del riconoscimento, rispettivamente, di privativa comunitaria o nazionale per varietà vegetale. Si deve peraltro rimarcare la non trascurabile differenza relativo al requisito della novità, richiesto solo per la concessione del brevetto e non anche per la registrazione al catalogo.

Ciò nonostante non è possibile equiparare *sic et simpliciter* l'iscrizione al c.d. catalogo comune alla vera e propria concessione della privativa per varietà vegetale.

Il Collegio ritiene infatti che la finalità perseguita attraverso la registrazione sul catalogo comune sia sostanzialmente di tutela della salute pubblica, con un'evidente eterogeneità di funzione rispetto alla disciplina delle registrazioni delle privative, comprese quelle relative alle nuove varietà vegetali.

Si deve ribadire quanto già evidenziato in sede cautelare in ordine alla completa mancanza di riferimenti nominativi nell'ambito della pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel senso che la registrazione della varietà vegetale nel catalogo comune viene effettuata senza alcuna indicazione dell'eventuale titolare di diritti di esclusiva sulla medesima varietà.

In pratica non è possibile, tramite la sola registrazione sul catalogo, identificare in maniera certa e univoca né a cura di chi né quando sia stata presentata una domanda di registrazione di nuova varietà vegetale né tantomeno si possono ritrovare notizie sulla data di eventuale rilascio del brevetto.

È peraltro chiara la ragione per la quale simili contenuti siano stati ritenuti sostanzialmente irrilevanti in sede di attuazione di questa particolare forma di pubblicità legale: la finalità precipua della Direttiva, come si diceva, è infatti quello di rendere sicura la commercializzazione nel territorio dell'Unione europea delle varietà vegetali attraverso una loro puntuale catalogazione.

In base ai rilievi che precedono si deve concludere nel senso che non è possibile equiparare l'inserzione nel Catalogo comune al formale rilascio del brevetto per varietà vegetale ai sensi



RG N. 37963/2013

degli artt. 100 e ss. c.p.i. e/o 62, Regolamento CE n. 2100/1994. Pertanto non vi è agli atti la prova dell'avvenuta concessione della privativa in sede nazionale italiana o comunitaria.

3. Ove anche si volesse accedere ad una differente interpretazione, attribuendo quindi alla predetta registrazione nel catalogo comune un valore equipollente al certificato di avvenuta registrazione di privativa, non vi sarebbe comunque riscontro probatorio di condotte contraffattorie ascrivibili alla convenuta in epoca posteriore al rilascio del brevetto per la varietà vegetale *Polluce*.

Come si è già evidenziato, vi è stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Greca il 23.8.2012, seguita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 19.2.2013.

Le condotte contestate dall'attrice risalgono alla semina e raccolta del riso risalenti alla primavera dell'anno 2012.

Ne consegue che Magnani in ogni caso non avrebbe violato i diritti sulla varietà vegetale di Basf, poiché l'utilizzo non autorizzato sarebbe comunque antecedente alla pubblicazione in sede comunitaria ed anzi persino anteriore alla registrazione nazionale effettuata in Grecia.

4. Quanto alla lamentata violazione delle frazioni italiane dei brevetti per invenzioni industriale concernenti la tecnologia *Clearfied* il Collegio ritiene necessario disporre un supplemento di istruttoria, come da separata ordinanza.

5. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.

PQM

Il Tribunale di Milano, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe limitatamente alle domande di Basf riferite alla privativa sulla varietà vegetale denominata *Polluce CL*, disattesa su tale punto ogni altra istanza ed eccezione:

- respinge tutte le domande proposte da Basf Italia s.p.a. nei confronti della Società agricola Magnani Caterina e Magnani Lorenza fondate sui pretesi diritti di esclusiva sulla varietà vegetale denominata *Polluce CL*;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Così deciso in Milano, il 11 giugno 2015.

Il Presidente
(dott. Claudio Marangoni)



RG N. 37963/2013

Il Giudice estensore
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

