



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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

dott.ssa Gabriella Zanon	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1571/2017 R.G. promossa

da

**KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA**, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO IMPRODA, dell'avv. CRISTIANA BREGA, dell'avv. ALBERTO LANDI, dell'avv. ARTURO MAZZA, elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE GALLERIA TEATRO VECCHIO 15 presso il difensore avv. MAZZA, giusta procura notarile allegata all'atto di citazione;

ATTORE

contro

**RUGGERI S.R.L.**, con il patrocinio dell'avv. ROGNINI STEFANO e dell'avv. CLAUDIA MOROSIN, elettivamente domiciliato in MIRANO (VE) VIA BARCHE 16 presso il difensore avv. MOROSIN, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

**IL GRANAIO DELLE IDEE S.R.L.**, con il patrocinio dell'avv. ROGNINI STEFANO e dell'avv. CLAUDIA MOROSIN, elettivamente domiciliato in MIRANO (VE) VIA BARCHE 16 presso il difensore avv. MOROSIN, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTE

Oggetto: Marchio.



CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: A- Nel merito 1- accertare e dichiarare che l'utilizzazione nell'attività economica, anche tramite Internet e inclusa ogni attività promozionale e pubblicitaria, da parte delle convenute del segno "KAMUT" relativamente ai prodotti di cui in narrativa, costituisce contraffazione della registrazione italiana di marchio n. 1406516 "KAMUT" e della registrazione internazionale di marchio n. 584245 "KAMUT" di titolarità dell'attrice, nonché concorrenza sleale ai danni di quest'ultima per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, inibirne l'ulteriore prosecuzione; 2- accertare e dichiarare che l'utilizzazione descritta in narrativa anche tramite Internet e inclusa ogni attività promozionale e pubblicitaria, da parte delle convenute delle diciture "farina di kamut", "farina di Kamut Bio" e "farina integrale di Kamut" o di altre simili nella lista degli ingredienti, costituisce contraffazione dei marchi di cui al precedente punto 1 di titolarità dell'attrice nonché concorrenza sleale ai danni di quest'ultima per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, inibirne l'ulteriore prosecuzione; 3- ordinare alle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti di cui è causa, nonché la rimozione da Internet e la distruzione del materiale promozionale, di vendita e pubblicitario ad essi relativo, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento; 4- fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 5- condannare le convenute al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti e patendi, compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa; 6- condannare in ogni caso le convenute alla restituzione degli utili ai sensi dell'art. 125, comma 3 d. lgs. 30/2005; 7- disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese ed a cura della convenuta su due quotidiani nazionali - che si indicano ne "La Repubblica" e "Il Corriere del Veneto" - nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, disponendo altresì che, nell'ipotesi in cui la convenuta non ottemperasse all'ordine del giudice entro dieci giorni dall'emanando provvedimento, vi potrà provvedere direttamente l'attrice, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura; B - in



via istruttoria con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte, ove ammesse. C. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: Nel merito in via principale - Rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice, ivi comprese quelle risarcitorie tutte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui alla parte narrativa. In via subordinata - Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie limitare l'inibizione alla commercializzazione del preparato per pane kamut e farro alla Ruggeri srl, ma non per la farina al kamut che rispetta le certificazioni biologiche ed in ogni caso ridursi il quantum della pretesa risarcitoria avversaria nei confronti delle convenute dal febbraio 2016 ovvero dal 11.04.2014 o ancora dal 30.06.2013 per le ragioni di cui alla parte narrativa dell'atto, ovvero in quella diversa data che il Giudice riterrà corretta; In via riconvenzionale - Accertare che il marchio KAMUT® marchio di grano Khorasan è divenuto denominazione generica del prodotto e/o ha perso la sua capacità distintiva per le ragioni di cui alla parte narrativa dell'atto e conseguentemente dichiararne la decadenza ai sensi degli artt 13 comma quarto e 26 Cpi; - Accertare che il marchio KAMUT® marchio di grano Khorasan è divenuto idoneo a indurre in errore il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti e dei servizi e causa del modo in cui viene utilizzato dal titolare e per decettività sopravvenuta per le ragioni di cui in parte narrativa e conseguentemente dichiararsi che lo stesso è decaduto ai sensi dell'art 14 comma secondo lettera a) Cpi. - Disporre la pubblicazione della sentenza che accerta e dichiara la decadenza del marchio su due o più quotidiani nazionali a cura e spese della parte attrice. In via istruttoria: - Si insiste, pertanto, per l'ammissione della ctu agronomica/biologica sulla granella di kamut che possa attestare la reale natura biologica e le caratteristiche tassonomiche della specie vegetale QK-77, evidenziando le affinità della stessa con quella del triticum turgidum polonicum (polisch wheat) piuttosto che con il triticum turgidum turanicum (khorasan wheat). - Per il caso in cui l'indagine demoscopica prodotta dalle convenute non fosse



sufficiente a dimostrare il grado di consapevolezza del pubblico dei consumatori e dei professionisti circa il fatto che il termine kamut viene inteso comunemente come nome di cosa comune ed in particolare come “nome di un grano” e non come nome di fantasia soggetto a privativa, si chiede l’ammissione di apposita ulteriore indagine demoscopica, previa individuazione di apposita fascia di mercato di riferimento, nonché di spazio geografico – sociale di riferimento per la verifica oggettiva del fenomeno. Ci si riporta a tutta la documentazione allegata agli atti. In ogni caso - Spese di lite e compensi interamente rifulsi.

#### Motivi di fatto e di diritto

La società attrice ha esposto di essere leader mondiale nella coltivazione del cereale denominato grano khorasan, nome comune della varietà vegetale *Triticum Turgicum* ssp. *Turanicum*.

A tal proposito, ha fatto presente di avere depositato il 6 marzo 1989 presso l’United States Department of Agriculture - Plant Variety Protection Office una domanda di protezione avente ad oggetto la varietà vegetale QK-77, la quale era stata accolta con conseguente rilascio del certificato di protezione varietale n. 8900108.

Ha aggiunto che, quale segno distintivo del frumento, era stata scelta la parola di fantasia “KAMUT”, ideata da mr. Quinn sulla base di antichi simboli geroglifici Egiziani significanti ‘grano’ scoperti nel "Wallis Budge Egyptian Hieroglyphic Dictionary" (doc. 3), la quale era stata registrata come marchio nel 1990 dall’United States Patent and Trademark Office, per i prodotti delle classi internazionali n. 30 e 31 e successivamente nella classe internazionale n. 5.

Ha dichiarato che, scaduta la protezione varietale statunitense, la varietà di frumento era preservata grazie alla stipulazione di contratti di licenza d’uso non esclusivo del marchio KAMUT®, con la imposizione di determinati standard volti a garantire la qualità del prodotto (coltivazione in determinate aree in cui la preservazione delle sue qualità uniche e del patrimonio genetico era garantita e lavorazione secondo determinati standard).



Ha, quindi, affermato che i produttori, i mulini, i pastifici, biscottifici e le pizzerie potevano usare nella propria attività il segno distintivo KAMUT® solo previa sottoscrizione di una licenza d'uso gratuita, non esclusiva ed estesa a tutti i territori in cui esiste una registrazione di marchio, in cui si obbligavano a seguire determinate regole di lavorazione del prodotto e a consentire alla licenziante di verificare direttamente e periodicamente l'osservanza di tali linee guida.

Con riferimento all'Italia, la società attrice ha dichiarato di essere titolare delle seguenti registrazioni di marchio per la parola "KAMUT": • registrazione italiana n. 1406516 rilasciata a seguito di domanda depositata il 02/04/2010 nelle classi 5 (*prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi*), 29 (*carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili*), 30 (*caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio*), 31 (*granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto*), 32 (*Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande*), 43 (*Servizi di ristorazione, alimentazione; alloggi temporanei*) (doc. 4); • registrazione internazionale n. 584245, del 9 marzo 1992, per le classi 05 (*Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*); 30 (*Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations,*



*bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces; sauces for salads; spices; ice for refreshment); 31 (Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt) (doc. 5 di parte attrice).*

La società attrice ha, quindi, lamentato la contraffazione dei propri marchi da parte delle società convenute, collegate tra loro ai sensi dell'art. 2359 c.c. essendo entrambe sottoposte all'influenza dominante della società terza ROYAL FLOUR S.r.l., la quale possiede rispettivamente l'80% delle quote sociali di RUGGERI s.r.l. ed il 50% delle quote dell'altra convenuta IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.

Nello specifico, ha dedotto che la società Ruggeri s.r.l. commercializzava, anche on line, farina e preparato per pane su cui era impresso con risalto primario il segno "KAMUT" unitamente al marchio generale RUGGERI (doc. 14a e doc. 14b di parte attrice) e riportava sul sito web [www.ruggerishop.it](http://www.ruggerishop.it) le diciture "Farina di Kamut Bio" e "Pane al Kamut e Farro" in relazione alla farina e al preparato per pane (doc. 15 di parte attrice).

Ha aggiunto che, per tutti i prodotti in questione, sulla etichetta e sul sito web era riportato l'ingrediente "*farina di Kamut*".

Quanto alla convenuta il Granaio delle Idee s.r.l., ha dedotto che la stessa utilizzava indebitamente il segno "KAMUT" sui sacchi di farina realizzati e venduti all'ingrosso, ove tra gli ingredienti si poteva leggere "farina di Kamut" (doc. 24 di parte attrice).

Ha, poi, aggiunto che la farina e il preparato per pane della società Ruggeri s.r.l. erano prodotti e confezionati presso lo stabilimento della società convenuta Il Granaio delle Idee s.r.l. (via Trento 7 Maserà di Padova (PD)) (docc. 2, 14a, 14b e 15 di parte attrice).

Ha aggiunto che la società Ruggeri s.r.l. era stata licenziataria, a partire dal 2011 e per oltre due anni, dei marchi KAMUT®, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale ad opera della attrice per mancata fornitura della certificazione biologica (doc. 12 e doc. 13 di parte attrice) e che la stessa Ruggeri s.r.l. aveva acquistato il grano a marchio KAMUT® per il tramite della società Il Granaio delle Idee s.r.l..



Oltre alla contraffazione, la società attrice ha lamentato come la condotta tenuta da controparte costituisse anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2597 n. 1), 2) e 3) c.c..

La società attrice ha, poi, chiesto, oltre alla pubblicazione della sentenza, il risarcimento del danno, sotto il profilo dell'offuscamento dell'immagine del marchio della attrice, in quanti i licenziatari potevano rinvenire sul mercato prodotti di un concorrente che, nonostante non fosse rispettoso dei parametri qualitativi fissati dalla attrice, utilizzava comunque il segno KAMUT® sulle confezioni per un prodotto di qualità inferiore.

Ancora, ha chiesto il risarcimento del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la ricerca della prova della contraffazione, nelle spese di assistenza legale e tecnica, nei costi del personale e del management distratti per gestire la contraffazione.

A sostegno della domanda di risarcimento del danno, la società attrice ha prodotto documentazione comprovante le spese sostenute per l'attività promozionale (docc. da 48 a 65) e i costi di reazione alla contraffazione con la consulenza dello Studio Torta s.p.a., pari a € 6.010,00 (docc. da 66 a 69).

Infine, la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 c.p.i..

Nel costituirsi in giudizio, la società Il Granaio delle Idee s.r.l., operante nel settore della produzione, lavorazione, trasformazione e miscelazione delle farine per la loro fornitura ai fornai, agli artigiani e alle industrie, ha dichiarato di non avere mai intrattenuto rapporti di licenza con la attrice e di non avere mai ricevuto, a differenza della società Ruggeri s.r.l., diffide in ordine all'utilizzo del marchio registrato della attrice.

In diritto, Ruggeri s.r.l. ha dedotto che il marchio KAMUT® non era costituito da un vero e proprio nome di fantasia, ma da un vocabolo di uso comune tratto dall'antico egiziano che evocava nel consumatore finale il significato di 'grano'.

Ha aggiunto che anche nell'arabo moderno la parola 'grano' si pronunciava in modo molto simile.



Ha, quindi, sostenuto che il marchio oggetto di causa non fosse forte, come dedotto da parte attrice, ma debole.

Ancora, ha affermato che il marchio in questione era utilizzato per contraddistinguere la varietà vegetale di cui al certificato di protezione varietale nr 8900108 del 28.02.1990 rilasciato dalla United States Department of Agriculture – Plant Variety Protection Office a favore del Sig. T.M. Quinn, varietà questa che si identificava con il genere vegetale *Triticum turgidum L. polonicum*, e non con il genere *Triticum Turanicum* (grano Khorasan).

Infine, ha sostenuto che il marchio KAMUT® aveva subito un processo di volgarizzazione, in quanto il consumatore finale era spinto a ritenere che il termine kamut indicava il prodotto in generale (una determinata varietà di grano) e non uno specifico prodotto proveniente da un determinato soggetto imprenditoriale.

A tal proposito, ha aggiunto che la stessa attrice non aveva fatto nulla per informare il pubblico sul fatto che non tutto il grano *Triticum Turanicum Polonicum* (o, secondo la attrice, il grano korashan) era denominato kamut, tanto da concedere in licenza gratuita il proprio marchio senza particolari selezioni.

In via riconvenzionale, ha, pertanto, chiesto, in primo luogo, che venisse dichiarata la nullità del marchio sin dall'origine per carenza di capacità distintiva; ancora, che venisse dichiarata la decadenza del marchio attoreo perché idoneo a indurre in errore il pubblico circa la natura, qualità e provenienza del prodotto (art. 14 co. 2 lett. a) c.p.i.); infine, che venisse dichiarata la decadenza del marchio attoreo per intervenuta volgarizzazione (artt. 13 co. 4 e 26 lett. b) c.p.i.).

Quanto alla allegata contraffazione, la società Ruggeri s.r.l. ha dichiarato di non utilizzare nelle confezioni il marchio KAMUT®, ma di indicare il prodotto utilizzato (farina kamut).

Ha, poi, aggiunto che non avrebbe potuto indicare il prodotto utilizzato come 'grano korashan', in quanto la attrice era titolare anche del marchio registrato 'korashan'.





Ancora, ha sottolineato come non fosse sua intenzione usare un marchio altrui, ma semplicemente indicare una determinata varietà di grano con il nome che il pubblico conosceva.

Ha, infine, negato che il suo prodotto fosse di qualità inferiore rispetto agli altri prodotti a marchio KAMUT® dei licenziatari della attrice.

Quanto alla concorrenza sleale, ne ha negato la sussistenza.

Quanto al risarcimento del danno, le società convenute hanno chiesto che, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto valido il marchio KAMUT® e fossero state ritenute fondate le domande attoree di accertamento della contraffazione e della condotta di concorrenza sleale in capo alle convenute, ai soli fini del risarcimento del danno avrebbe dovuto tenersi conto che l'allegata condotta violativa era ipotizzabile a decorrere dal febbraio 2016, data in cui era stato abrogato l'uso del termine 'kamut' nell'indicazione degli allergeni siccome previsto nel Reg UE 41/2009, ovvero dall'11.04.2014, data ultima concessa dalla attrice alla società Ruggeri s.r.l. per conformare il proprio prodotto al biologico, ovvero ancora dal 30.6.2013, data di risoluzione del contratto di licenza.

Ritiene, innanzitutto, il Collegio che la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, avente ad oggetto la nullità del marchio attoreo in quanto debole e privo di capacità distintiva, non sia fondata.

Nonostante la sua derivazione dall'antica lingua egizia, il lemma 'kamut' costituisce comunque una rielaborazione di fantasia e non è in alcun modo noto alla odierna popolazione nazionale e internazionale, la quale non conosce neppure – fatta eccezione per i paesi arabi - come si traduca in arabo il termine 'grano'.

Il segno 'kamut', quindi, non presenta alcun collegamento diretto nonché immediatamente percepibile con il prodotto cui è associato (grano) e, quindi, non può che essere considerato come marchio forte.

Deve, pertanto, concludersi che il segno attoreo sia caratterizzato da uno spiccato gradiente di distintività, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta.



Parimenti infondata, a giudizio del Collegio, è la domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. a) c.p.i..

Sostiene parte convenuta che la attrice indurrebbe in inganno il pubblico, in quanto farebbe loro intendere che il segno KAMUT® contraddistinguerebbe la varietà Triticum Turgidum turanicum, il cui nome comune è khorasan, mentre al contrario contraddistinguerebbe la diversa varietà Triticum Turgidum polonicum.

A tal proposito, va, innanzitutto, chiarito che i marchi italiano e internazionale, dei quali la società attrice chiede la tutela nella presente sede, sono due marchi esclusivamente denominativi, coincidendo con la sola parola 'kamut' (doc. 4 e 5 di parte attrice).

Appare, allora, infondata la richiesta avanzata da parte convenuta in via riconvenzionale, la quale pretende che venga dichiarata la nullità dei marchi registrati per decettività in conseguenza del fatto che la attrice impone ai suoi licenziatari di accostare al marchio KAMUT® la dicitura 'marchio di grano khorasan'.

Infatti, l'eventuale falsità di detta ultima affermazione, la quale non è parte dei marchi registrati, non può portare alla invalidazione dei segni medesimi, i quali, in sé considerati, non sono ingannevoli per il pubblico.

In altre parole, il consumatore medio può, in tesi, essere tratto in inganno dalla aggiunta 'marchio di grano khorasan', la quale lascia intendere che il marchio registrato KAMUT® contraddistingue la farina del tipo khorasan, mentre non potrà certo essere ingannato dal marchio KAMUT® in sé considerato, il quale non rimanda in alcun modo né al Triticum Turgidum polonicum né al Triticum Turgidum turanicum (khorasan).

*Ad abundantiam*, va detto che la documentazione dimessa non prova comunque con la dovuta certezza che la varietà vegetale, per la quale è stato ottenuto il certificato di protezione varietale n. 8900108 e alla quale è associato il marchio KAMUT®, appartenga al genere Triticum Turgidum polonicum e non al genere Triticum Turgidum turanicum (khorasan).

Sicuramente, al momento della domanda (application), lo stesso richiedente mr. Quinn aveva dichiarato che la varietà, denominata QK-77 (con ulteriore aggiunta a penna



‘kamut’), apparteneva al genere *Triticum Turgidum polonicum* (si veda la seconda pagina del documento 1 di parte convenuta).

Né si può affermare che detta indicazione non abbia rilevanza, in quanto non si tratterebbe del certificato vero e proprio ma bensì della mera domanda presentata da mr. Quinn: nella prima pagina del documento 1 di parte convenuta, costituente il certificato n. 8900108, è espressamente detto che formano parte integrante di detto certificato la domanda (application) e gli allegati.

Di conseguenza, deve concludersi che il certificato n. 8900108 è stato rilasciato in favore di mr. Quinn con riferimento alla varietà vegetale denominata QK-77 appartenente, per stessa affermazione del richiedente, al genere *Triticum Turgidum polonicum*.

Tuttavia, dopo la presentazione della application nel 1989 e il rilascio del certificato nel 1990, è emerso che la varietà vegetale denominata QK-77 poteva essere accostata non già al genere *Triticum Turgidum polonicum*, ma al genere *Triticum Turgidum turanicum* (khorasan).

Sul punto, parte attrice ha depositato la corrispondenza intercorsa nel 1994 tra Mr. Quinn e Mr. Bockelmann, curatore della National Small Grains Collection, dalla quale si evince che, se in un primo momento il QK-77 era stato associato al Polonicum, dopo plurimi esami della varietà era emersa la distinzione tra le due sottospecie e la maggiore conformità del QK-77 con la varietà *Triticum turgidum turanicum* (doc. 25 di parte attrice).

Ancora, parte attrice ha dimesso la lettera ricevuta da Mr. Quinn nel marzo 1994 dallo United States Department of Agriculture, ove si comunica come sia più corretto classificare il QK-77 quale *Triticum turanicum* (doc. 25 di parte attrice, pag. 5).

I documenti sopra indicati, tutti successivi al 1990, appaiono maggiormente attendibili rispetto alla documentazione dimessa da parte convenuta, volta a dimostrare che il prodotto contraddistinto dal marchio KAMUT® apparterrebbe al genere *Triticum Turgidum polonicum*: a fronte della produzione con la memoria *ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c.* del documento 34 di parte convenuta, parte attrice ha dimesso a prova contraria



rispetto a detto specifico documento il documento 71, da cui emerge che il documento 34 non è stato predisposto dall'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici (FDA), ma bensì consiste in una raccolta di informazioni provenienti da diversi autori della cui autorevolezza nell'ambito di riferimento non è dato sapere.

Inoltre, mentre i documenti dimessi da parte attrice motivano il perché la varietà QK-77 sia riconducibile al *Triticum turgidum turanicum*, il documento 34 di parte convenuta si limita ad accostare detta varietà al *Triticum turgidum polonicum* senza alcuna spiegazione al riguardo.

Quanto da ultimo affermato porta a sminuire anche la valenza probatoria del documento 35 di parte convenuta (tabella tassonomica U.S. National Plant Germplasm System): in detto documento si accosta la varietà 'kamut' al *Triticum turgidum polonicum* senza però spiegare perché le caratteristiche del grano esaminato appartenerebbero al genere indicato.

Peraltro, va sottolineato che la stessa convenuta Ruggeri s.r.l. è stata licenziataria dal 2011 al 2013 del marchio KAMUT® e nel relativo accordo era espressamente detto che il marchio contraddistingueva una varietà appartenente al genere *Triticum turgidum turanicum* (doc. 12 di parte attrice).

A fronte di un tanto, la convenuta non ha mai sollevato obiezioni circa la correttezza di quanto riportato nell'accordo, che peraltro era in linea con la documentazione di parte attrice sopra valorizzata.

Resta da esaminare l'ultima domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, volta a far accertare la decadenza dei marchi attorei per volgarizzazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 13 co. 4 c.p.i., il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Ai fini della decadenza del marchio, quindi, è richiesto non solo un elemento oggettivo, vale a dire la perdita di capacità distintiva del marchio, ma anche un elemento



soggettivo, consistente nella condotta del titolare del marchio volta a provocare, ovvero a non impedire, la volgarizzazione del marchio.

Nel caso in esame, se in effetti possono sorgere dubbi circa il fatto che, ad oggi, il marchio kamut sia percepito dal pubblico come in grado di contraddistinguere un prodotto quale proveniente da un determinato imprenditore anziché quale segno che contraddistingue il prodotto medesimo (grano), deve invece escludersi che la società attrice sia rimasta inerte e abbia, con la propria condotta, agevolato o, comunque, omesso di impedire la volgarizzazione del marchio.

Innanzitutto, la società attrice si è premurata di apporre sul nome kamut la ® di marchio registrato.

Un tanto è condotta che già di per sé denota la volontà del titolare del marchio di mantenerne la connotazione sua propria e di informare il pubblico circa la sua natura di segno distintivo.

Ancora, la società attrice ha imposto ai suoi licenziatari di accompagnare il marchio con la nota esplicativa ‘marchio di grano korashan’.

I consumatori sono, quindi, espressamente informati che ‘kamut’ è un vero e proprio marchio, volto a contraddistinguere il prodotto come proveniente da un determinato soggetto commerciale.

Da un diverso punto di vista, poi, il fatto che il titolare del marchio concluda con i soggetti che lo vogliono utilizzare dei contratti di licenza, seppur gratuiti e non in esclusiva, gli consente di controllare che i prodotti, su cui viene apposto il marchio, corrispondano a determinati standard e, soprattutto, che il segno venga utilizzato come marchio e non come denominazione di un prodotto.

Un tanto implica una condotta attiva della società attrice, volta appunto a porre in essere tutte quelle condotte necessarie ad evitare la volgarizzazione del marchio.

Né quanto sopra affermato trova smentita nel fatto che il marchio kamut viene concesso in licenza gratuita a un numero molto elevato di licenziatari: la massiva diffusione del segno crea in concreto il rischio della perdita della sua capacità distintiva e di una sua assimilazione al prodotto (nel caso in esame, grano), ma, come detto, le accortezze



poste in essere dalla attrice (imposizione di ® sul marchio, aggiunta della dizione ‘marchio di grano korashan’ e monitoraggio degli utilizzatori tramite licenze) sono appunto volte a contrastare detto fenomeno.

Con specifico riferimento alla attività di monitoraggio, si rimanda ai docc. 43 e 44 di parte attrice, consistenti in lettere inviate dalla società attrice per contestare a terzi l’uso abusivo del segno KAMUT.

Va sottolineato come il primo contratto di licenza concluso con la società Ruggeri s.r.l. (doc. 13 di parte convenuta) risalga al 2006 e il secondo al 2011 (art. 12 di parte attrice), di tal ch  deve concludersi che da lungo tempo, e in maniera via via pi  incisiva negli anni, la societ  attrice si sia attivata per evitare la volgarizzazione del marchio.

Infatti, non   contestato in causa che il grano korashan   arrivato in Italia nel 1995, con la conseguenza che, dovendosi ritenere che il marchio kamut non abbia assunto immediatamente rinomanza presso i consumatori, deve concludersi che la societ  attrice si sia sin da subito attivata per il controllo dell’uso del marchio, dapprima con contratti di licenza meno stringenti (doc. 13 di parte convenuta) e poi con contratto di licenza sempre pi  puntuali ed efficaci ai fini della tutela del segno distintivo (art. 12 di parte attrice).

Sempre ai fini della dimostrazione della condotta attiva tenuta dalla societ  attrice, va sottolineato come la stessa si sia attivata per promuovere il proprio marchio negli eventi di settore, di modo da far conoscere il segno come distintivo di un prodotto proveniente da un determinato soggetto: si segnalano la partecipazione della attrice all’evento EXPO 2015 con stand nel Padiglione del Biologico del Biodiversity Park (docc. 38 e 39 di parte attrice), la partecipazione annuale, a partire dal 2000, alla fiera italiana di settore in tema di food e prodotti agricoli SANA che si tiene a Bologna (docc. 40, 41 e 42 di parte attrice).

Sempre al fine di contrastare la volgarizzazione del marchio, la societ  attrice si   attivata affin  nei testi legislativi la dicitura “KAMUT” non venisse utilizzata quale nome generico del grano khorasan: l’Allegato 2 del Reg. UE 1169/2011   stato



modificato nel 2013 dal Regolamento Delegato UE della Commissione n. 78/2014, con il quale ogni riferimento alla dicitura “kamut” è stata sostituita con “grano khorasan”; il Regolamento 41/2009 è stato abrogato dal Reg. UE n. 609/2013, rimanendo in vigore il solo Reg. UE 1169/2011 con riferimento alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, con le indicazioni sopra indicate; il Codex Standard 118/1979, che è parte del Codex Alimentarius – insieme di regole e di normative elaborate dalla Codex Alimentarius Commission, una Commissione istituita nel 1963 dalla FAO e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – si riferisce al “grano khorasan” e definisce “KAMUT” come marchio d’impresa (doc. 30 di parte attrice); ancora, tutte le associazioni inerenti a celiachia usano la dicitura “khorasan” ovvero riportano i Marchi KAMUT® (doc. 31 di parte attrice).

Va, poi, detto che i maggiori dizionari italiani, consultabili anche online, e lo stesso sito wikipedia indicano chiaramente che kamut corrisponde a un marchio.

Un tanto prevale sui documenti dimessi da parte convenuta: la tabella alimentare prodotta è riferita a una regione del Canada (doc. 23); gli articoli apparsi in una rivista di settore (doc. 24) sono confutati da estratti dalla medesima rivista, prodotti da parte attrice a prova contraria, ove ‘kamut’ viene usato come marchio (doc. 90 di parte attrice); la tabella alimentare di cui al documento 25 si riferisce alla California; quanto alla definizione di kamut contenuta nel Collins Dictionary English (doc. 26), nella stessa si legge l’iscrizione “*Approval Status: Pending Investigation*” (trattasi, quindi, di definizione non verificata) e, in ogni caso, altri altri dizionari online in lingua inglese riportano correttamente la definizione di Kamut quale marchio d’impresa (si veda il documento 92 di parte attrice, prodotto a prova contraria rispetto al documento 26); con riferimento alle ricette online dimesse da parte convenuta quale documento 27, parte attrice ha rilevato come le stesse siano state tratte dal sito Giallozafferano, ove, in altre pagine, il segno kamut è usato come marchio (si veda il documento 95 di parte attrice, prodotto a prova contraria rispetto al documento 27 di parte convenuta); lo stesso dicasi per il documento 27C di parte convenuta, rispetto al quale parte attrice ha prodotto a prova contraria il documento 96; il documento 28 corrisponde a una iniziativa privata di



ricerca della Wageningen University, relativa alla traduzione di parole dall'inglese al Kiswahili (lingua Bantu) e non destinata alla divulgazione al pubblico, risalente al 2007; il documento 29 è un altro vocabolario di lingua inglese, rispetto al quale parte attrice ha prodotto a prova contraria altri dizionari inglesi, in cui il nome kamut è indicato come marchio registrato (doc. 98); il documento 30 non corrisponde a un dizionario tedesco e non ne è nota la provenienza.

Peraltro, la non volgarizzazione del marchio kamut è stata affermata anche da altro Tribunale italiano (si veda la sentenza del Tribunale di Catania 20.9.2016, ove si legge “è indubbio, come già detto, che il marchio Kamut® non solo sia un marchio forte, in quanto privo di qualsiasi attinenza concettuale con i prodotti e servizi contraddistinti, ma sicuramente rinomato, né può ritenersene la volgarizzazione avendo nella specie il titolare del marchio ben contrastato il fenomeno”).

Quanto alla rilevanza dei documenti dimessi da parte convenuta a comprova della intervenuta volgarizzazione e avuto esclusivo riguardo a quelli diretti a dimostrare l'inerzia della società attrice, si osserva quanto segue.

Il documento 22, consistente in una comunicazione di un licenziatario del marchio kamut il quale usa nella missiva il segno per denominare il prodotto ('farina di kamut'), è un documento interno spedito ai clienti e non destinato al pubblico, con la conseguenza che è comprensibile un utilizzo del termine kamut non appropriato.

A prova contraria rispetto a detto documento, parte attrice ha dimesso documentazione, da cui emerge che, nelle comunicazioni rivolte al pubblico, lo stesso licenziatario usa correttamente il segno come marchio registrato (docc. 84 e 85 di parte attrice).

Quanto, poi, al fatto che su internet compaiano siti dove il termine kamut non viene utilizzato come marchio, ma come nome che contraddistingue una farina, va detto che lo stesso può dirsi di altri marchi molto noti (a titolo esemplificativo, scotch e post-it), i quali però continuano ad essere tali proprio perché i titolari degli stessi si sono premurati di aggiungere al segno la ® e di tutelare nel mercato i marchi medesimi di modo da mantenerne inalterata la distintività.





Da ultimo, va detto che anche nel sito della società Il Granaio delle Idee s.r.l. è espressamente riconosciuto che ‘molte persone hanno capito che non si tratta di un tipo di cereale ma di un marchio registrato’.

Una volta rigettate le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta, si tratta di valutare la fondatezza della domanda di contraffazione formulata da parte attrice.

Rispetto alla società Ruggeri s.r.l., i documenti 14a, 14b e 15 di parte attrice comprovano l'utilizzo del segno ‘kamut’ da parte della convenuta per la commercializzazione della farina e di preparato per pane.

Si sottolinea che le foto di cui ai documenti 14a e 14b corrispondono ai prodotti in vendita online sul sito della convenuta (doc. 15) e che sul documento 14a è ben visibile l'anno di produzione (2017).

Posto che parte convenuta ha utilizzato esattamente lo stesso segno che la attrice ha registrato come marchio, non vi possono essere dubbi circa la contraffazione posta in essere da Ruggeri s.r.l. ai danni della titolare del marchio.

Né può ritenersi, così come sostenuto da Ruggeri s.r.l., che il termine ‘kamut’ sia stato usato per indicare la composizione del prodotto: il lemma ‘kamut’ è utilizzato non solo tra gli ingredienti, ma campeggia sulla confezione e costituisce un elemento volto ad agganciarsi alla notorietà del marchio attoreo e a sfruttarne l'appeal commerciale presso il pubblico di riferimento.

Per le medesime ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la condotta posta in essere da Ruggeri s.r.l. comporti altresì la violazione dell'art. 2598 n. 1) c.c., in quanto l'uso di segni identici crea confusione nel mercato, inducendo il pubblico a ritenere che anche i prodotti della convenuta siano riconducibili alla società titolare del marchio.

Ancora, la condotta di Ruggeri s.r.l. configura una ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento alla notorietà del marchio attoreo (art. 2598 n. 2) c.c.).

Venendo, ora, alla posizione della convenuta Il Granaio delle Idee s.r.l., va detto che parte attrice ha prodotto un documento, da cui risulta che sui sacchi di farina, destinati al mercato all'ingrosso, la società convenuta imprime il segno kamut (doc. 24 di parte attrice).



Quanto alle difese svolte per la prima volta da parte convenuta in memoria di replica, secondo cui la foto si riferirebbe al periodo di vigenza della prima licenza concessa a Ruggeri s.r.l. nel 2006, trattasi di difesa tardiva e, come tale, inammissibile.

In ogni caso, la licenza non era stata concessa alla società Il Granaio delle Idee s.r.l., la quale non era quindi autorizzata ad utilizzare il marchio registrato senza la autorizzazione del titolare.

Anche nel caso di Il Granaio delle Idee s.r.l., la condotta posta in essere comporta la violazione dell'art. 2598 n. 1) e n. 2) c.c. per le ragioni espresse in relazione alla posizione di Ruggeri s.r.l..

Si tratta, a questo punto, di valutare la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.

Innanzitutto, deve ritenersi che periodo di riferimento sia quello che va dal venir meno della licenza concessa a Ruggeri s.r.l. (giugno 2013) in poi.

L'illecito non può, invece, decorrere dal febbraio 2016, data in cui è stato abrogato l'uso del termine 'kamut' nell'indicazione degli allergeni siccome previsto nel Reg UE 41/2009, in quanto, come detto, Ruggeri s.r.l. non utilizza il lemma 'kamut' per indicarlo quale allergene, ma a precipuo fine distintivo del prodotto.

Con riferimento al danno conseguente allo svilimento del marchio e alla lesione all'immagine della attrice, derivante dall'utilizzo del segno da parte di un soggetto che non ha la certificazione bio, appare equo, in considerazione della durata dell'illecito e delle caratteristiche intrinseche della condotta posta in essere da Ruggeri s.r.l., la quale anche dopo il venir meno della licenza ha perseverato nell'utilizzo del marchio registrato altrui, riconoscere un danno in favore della attrice quantificato in complessivi € 40.000,00.

Si sottolinea la quantificazione del danno, così come sopra compiuta, appare altresì in linea con la documentazione dimessa da parte attrice, la quale dimostra spese per pubblicità, supporto alla clientela e produzione di materiale promozionale, dal 2012 in poi, per circa € 600.000,00.



Tenuto conto di detto esborso complessivo, appare ragionevole quantificare il pregiudizio all'immagine e lo svilimento del marchio subito dalla attrice, in conseguenza della condotta della convenuta, in misura pari a circa il 10% di dette spese (si sottolinea che nell'importo di € 600.000,00 sono comprese anche spese anteriori al 2013 e, come tali, non rilevanti ai fini del calcolo del danno dal 2013 in poi).

La condotta di Il Granaio delle Idee s.r.l., invece, non ha determinato alcuno svilimento del marchio o lesione all'immagine della attrice, posto che lo stesso distribuisce all'ingrosso e che tra gli operatori del settore, come sopra detto, è usuale utilizzare il termine 'kamut' in maniera imprecisa anche per indicare la farina.

Inoltre, Il Granaio delle Idee s.r.l. usa il lemma kamut solamente tra gli ingredienti e non già a fini distintivi, il che, unitamente al fatto che i sacchi non sono destinati ai consumatori finali, elide il rischio di un pregiudizio non patrimoniale in capo alla società attrice.

Non possono essere riconosciute, invece, alla attrice le spese vive documentate di cui ai documenti da 66 a 69, trattandosi di non meglio specificate 'consulenze', la cui riferibilità alla presente causa è stata esplicitamente contestata da parte convenuta.

Venendo, ora, al danno da lucro cessante, di cui la attrice ha chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 125 c.p.i., non pare al Collegio che la norma richiamata possa trovare applicazione nel caso in esame.

Come sopra esposto, la società attrice è solita concedere in licenza gratuita il proprio marchio.

Da un tanto discende che alcun danno patrimoniale può esserle derivato dall'utilizzo non consentito del segno da parte delle convenute, in quanto non avrebbe riscosso dalle stesse delle royalties né avrebbe potuto partecipare agli utili sulle vendite di dette convenute.

Va, invece, disposta la pubblicazione della presente sentenza sul sito web della società Ruggeri s.r.l., di modo da informare i consumatori del settore dell'illecito dalla stessa commesso ed al fine di ristorare, anche sotto detta forma, il pregiudizio non patrimoniale cagionato alla società attrice.



Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 1571/2017 R.G. promossa da **KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA** nei confronti di **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.**, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

- rigetta le domande riconvenzionali formulate da **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.**;

- accerta e dichiara che l'utilizzazione nell'attività economica, anche tramite internet e inclusa ogni attività promozionale e pubblicitaria, da parte di **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.** del marchio "KAMUT", in qualsiasi forma e modo, costituisce contraffazione della registrazione italiana di marchio n. 1406516 "KAMUT" e della registrazione internazionale di marchio n. 584245 "KAMUT" nonché concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.1) e 2) c.c.;

- inibisce la prosecuzione dell'illecito descritto al punto precedente;

- ordina a **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.** il ritiro dal commercio dei prodotti di cui è causa nonché la rimozione da internet e la distruzione del materiale promozionale, di vendita e pubblicitario ad essi relativo, assegnando all'uopo termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

- fissa una penale di € 25,00 per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti punti;

- condanna **RUGGERI SRL** al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di **KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA**, quantificato in complessivi € 50.000,00;

- rigetta, per il resto, la domanda di risarcimento del danno formulata da **KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA**;

- dispone la pubblicazione per un periodo di due mesi del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi rispetto al normale nonché a spese ed a cura di **RUGGERI SRL** sul sito web di quest'ultima;



- dispone che, nell'ipotesi in cui **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.** non ottemperino all'ordine di pubblicazione sopra impartito entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, possa provvedervi **KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA**, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese;

- condanna **RUGGERI SRL** e **IL GRANAIO DELLE IDEE s.r.l.**, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di **KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE BVBA** delle spese di lite, che liquida in complessivi € 22.450,00, di cui € 1.063,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Venezia, 28.11.2018

Il Presidente

