

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 32742/03 + 25881/04

REG. DEP. N.

SENTENZA N°: 9361/07
REPERTORIO N°: 7603/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1[^] CIVILE

in persona del dr. Domenico Bonaretti, giudice monocratico, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse,
quanto alla causa sub RG 32742/03, da

Claudio Luigi Vicentelli e Geomag sa,

con gli avv.ti Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra,

ATTORI

nei confronti di

Plast Wood srl, con gli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti e Tommaso Faelli,

CONVENUTA

e di

Mattia Giardino, quale titolare dell'impresa individuale **Mago Gioco,**

CONVENUTO - CONTUMACE

quanto alla causa sub RG 25881/04, da

Plast Wood srl, con gli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti e Tommaso Faelli,

ATTRICE

nei confronti di

Claudio Luigi Vicentelli, con gli avv.ti Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra,

CONVENUTO

OGGETTO: contraffazione di brevetto e di marchio, inadempimento contrattuale e relativi accertamenti negativi; concorrenza sleale per denigrazione e diffamazione, risarcimento danni e pronunce conseguenti.

CONCLUSIONI



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

RUOLO: 32742/03 + 25881/04

CONCLUSIONI PER

CLAUDIO LUIGI VICENTELLI

E GEOMAG S.A.

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa separazione della causa proposta dalla S.r.l. PLAST WOOD e diretta ad ottenere l'accertamento negativo dell'inadempimento del contratto di licenza stipulato il 1° agosto 1998 con il Sig. VICENTELLI, affinché essa sia riunita alla causa R.G. 45613/02:

1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di accertamento negativo della contraffazione dei brevetti concessi o che saranno concessi all'estero in esito a: domanda di brevetto europeo EP 1080476; domanda australiana n. 9934179; domanda cinese n. 1305634; domanda giapponese n. 2002516478; domanda canadese n. 2.232.362; domanda brasiliana n. PI-9911028-8; domanda Federazione Russa n. 2000/132218; domanda USA n. 700,751.

2) Accertare e dichiarare che la fabbricazione e la commercializzazione ad opera di PLAST WOOD



Handwritten signature

S.r.l. e del Sig. Mattia Giardino, titolare della Ditta Mago Gioco, del prodotto "SUPERMAG", costituiscono contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 1.301.090, di titolarità del Sig. VICENTELLI ed in licenza alla S.A. GEOMAG.

3) Accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo del termine "GEOMAG" ad opera della S.r.l. PLAST WOOD, successivamente al 21 marzo 2003, costituisce contraffazione del marchio italiano n. 793.977, di titolarità del Sig. VICENTELLI ed in licenza alla S.A. GEOMAG.

4) Dichiarare la S.r.l. PLAST WOOD responsabile di concorrenza sleale, nei confronti del Sig. VICENTELLI e della S.A. GEOMAG, a titolo di *réclame* menzognera, denigrazione, appropriazione di pregi, comparazione illegittima ed agganciamento, nonché per l'illecito e gravissimo attentato alla reputazione commerciale ed all'avviamento del prodotto comunemente noto con il marchio "GEOMAG", in relazione ai fatti che formano oggetto di causa.

5) Accertare e dichiarare che PLAST WOOD è responsabile della violazione dell'onore e della reputazione del Sig. Claudio VICENTELLI.

6) Inibire a PLAST WOOD S.r.l. ed al Sig. Mattia Giardino, titolare della Ditta Mago Gioco, l'ulte-



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

riore produzione e commercializzazione del prodotto denominato "SUPERMAG", e comunque di qualsiasi altro prodotto che costituisca contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 1.301.090.

7) Inibire alla S.r.l. PLAST WOOD qualsiasi ulteriore utilizzo del termine "GEOMAG".

8) Inibire alla S.r.l. PLAST WOOD l'ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale che formano oggetto di causa.

9) Disporre una penale nella misura che sarà ritenuta equa per ogni futura violazione, nonché per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai provvedimenti dell'emananda sentenza.

10) Disporre la distruzione o, in subordine, il ritiro definitivo dei prodotti in contraffazione e del materiale pubblicitario e promozionale ad essi relativo.

11) Condannare PLAST WOOD S.r.l. ed il Sig. Mattia Giardino, relativamente alle rispettive responsabilità ed a tutti i titoli fatti valere, al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. VICENTELLI e della S.A. GEOMAG, per l'ammontare che sarà accertato in corso di causa o che sarà determinato, occorrendo, in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.



A handwritten signature in dark ink, located on the right side of the page.

12) Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, con dimensioni, caratteri e modalità da stabilire, sui quotidiani "Corriere della Sera", "la Repubblica", "la Nuova", "l'Unione Sarda", sui settimanali "Panorama" e "Il Mondo", nonché sulle riviste di settore "ToyStore" e "Giochi e Giocattoli", a cura del Sig. VICENTELLI e della GEOMAG S.A. ed a spese della S.r.l. PLAST WOOD.

13) Rigettare tutte le domande, le eccezioni e le istanze proposte dalla S.r.l. PLAST WOOD, assolvendone il Sig. VICENTELLI e la GEOMAG S.A..

14) Condannare la S.r.l. PLAST WOOD nelle spese, diritti ed onorari del processo.

In via istruttoria:

I) ammettere una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare se la fabbricazione e la commercializzazione del prodotto SUPERMAG ad opera della S.r.l. PLAST WOOD costituisca o meno contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 1.301.090 di titolarità del Sig. VICENTELLI;

II) ordinare alla S.r.l. PLAST WOOD l'esibizione dei libri e di tutti i documenti contabili relativi alla fabbricazione ed alla vendita dei prodotti SUPERMAG;

III) disporre una consulenza tecnica al fine del-



l'esatta determinazione del pregiudizio economico complessivamente subito dal Sig. VICENTELLI e dalla S.A. GEOMAG come conseguenza di tutte le violazioni commesse dalla S.r.l. PLAST WOOD, che formano oggetto di causa;

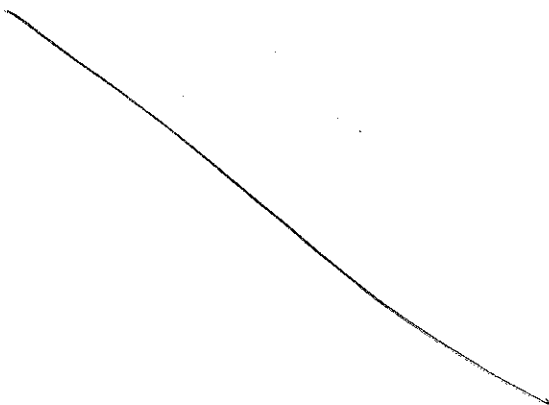
IV) disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante della S.r.l. PLAST WOOD sui seguenti capitoli di prova:

a) vero che il 7 marzo 2004 è andata in onda nel corso della trasmissione "Genius" su Rete4 una telepromozione il cui testo corrisponde alla trascrizione a doc. 58 degli attori (causa R.G. 32742/03);

b) vero che nei primi mesi del 2004 è andato in onda su tutte le principali reti televisive a diffusione nazionale uno spot pubblicitario il cui testo corrisponde alla trascrizione a doc. 59 degli attori (causa R.G. 32742/03).



TRIBUNALE



Plast Wood S.r.l., nelle cause riunite r.g. 32742/03 e 25881/04, precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, accertata ove necessario in via incidentale la nullità del brevetto italiano per invenzione industriale n. 01301090 in titolarità del sig. Claudio Luigi Vicentelli, dei corrispondenti brevetti USA US 6,566,992 del 20 Maggio 2003, concesso a seguito della domanda USA n. 700,761, australiano n. 747183, pubblicato il 9 maggio 2002, concesso a seguito della domanda australiana n. 9934179; e dei brevetti già concessi o che dovessero essere concessi all'estero a seguito delle domande presentate dallo stesso sig. Vicentelli, tutte rivendicanti la priorità del brevetto italiano: domanda di brevetto europeo EP 1080476; domanda cinese n.1305634; domanda giapponese n. 2002516478; domanda canadese n.2.332.362; domanda brasiliana n. PI-9911028-8; domanda Federazione Russa n. 2000/132218

Nel merito in via principale

1) Respingere integralmente la domanda del sig. Vicentelli e della Geomag A.G. diretta ad accertare la responsabilità di Plast Wood per contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 1.301.090 del sig. Claudio Luigi Vicentelli.

2) Con riguardo alle domande di contraffazione del marchio Geomag, di concorrenza sleale e di accertamento della violazione del diritto all'onore e alla reputazione del sig. Vicentelli, e a tutte le conseguenziali domande risarcitorie, inibitorie, e di pubblicazione della sentenza, dichiarare che il Tribunale di Milano è territorialmente incompetente a decidere, indicando



come territorialmente competente il Tribunale di Tempio Pausania.

3) In via subordinata di merito, respingere integralmente anche le domande di contraffazione del marchio Geomag, di concorrenza sleale e di accertamento della violazione del diritto all'onore e alla reputazione del sig. Vicentelli.

4) Dichiarare inammissibili perché nuove (nella parte in cui divergono dalle corrispondenti domande inizialmente formulate) e/o indeterminate le seguenti domande del sig. Vicentelli e della Geomag A.G. contenute nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183 nell'interesse degli stessi che qui di seguito si riportano:

- *“3) Dichiarare la convenuta Plast Wood responsabile di concorrenza sleale, nei confronti degli attori, a titolo di réclame menzognera, denigrazione, appropriazione di pregi, comparazione illegittima ed agganciamento, nonché per l'illecito e gravissimo attentato alla reputazione commerciale ed all'avviamento del prodotto comunemente noto con il marchio “GEOMAG”, in relazione ai fatti che formano oggetto di causa”.*
- *“4) Accertare e dichiarare che Plast Wood è responsabile della violazione dell'onore e della reputazione del Sig. Claudio Vicentelli”.*
- *“6) Inibire alla convenuta Plast Wood qualsiasi ulteriore utilizzo del termine “GEOMAG”.*
- *“10) Condannare i convenuti, relativamente alle rispettive responsabilità ed a tutti i titoli fatti valere, al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. Vicentelli e della S.A. GEOMAG, per l'ammontare che sarà accertato in corso di causa o che sarà*

VENETO

determinato, occorrendo, in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi”.

5) Accertare e dichiarare che la produzione e la vendita in Italia degli elementi per giochi di costruzione progettati da Plast Wood, come risultanti dal doc. 4 e dal campione doc. 11 (della causa r.g. 25881/04) di Plast Wood, costituiti da barrette in materiale magnetico con rivestimento amagnetico, e da sfere in materiale ferromagnetico, non costituiscono contraffazione del brevetto italiano n. 01301090 del sig. Vicentelli né inadempimento al contratto di licenza stipulato tra Plast Wood e il sig. Vicentelli in data 1 agosto 1998, né atto illecito sotto alcun altro profilo.

6) Accertare e dichiarare che la produzione e/o la vendita all'estero degli elementi per giochi di costruzione di Plast Wood, e di cui sopra, non costituiscono contraffazione dei brevetti USA US 6,566,992 del 20 Maggio 2003; australiano n. 747183, pubblicato il 9 maggio 2002, e degli altri brevetti che dovessero essere concessi all'estero a seguito delle domande presentate dallo stesso sig. Vicentelli, tutte rivendicanti la priorità italiana: domanda di brevetto europeo EP 1080476; domanda cinese n. 1305634; domanda giapponese n. 2002516478; domanda canadese n. 2.332.362; domanda brasiliana n. PI-9911028-8; domanda Federazione Russa n. 2000/132218, nonché della tutela provvisoria eventualmente scaturente nei singoli Paesi per effetto delle sopra citate domande; né inadempimento al contratto di licenza stipulato tra la Plast Wood e il sig. Vicentelli in data 1 agosto 1998, né atto illecito sotto alcun altro profilo.

Nel merito in via riconvenzionale

7) Ferma l'eccezione di incompetenza per territorio relativamente alla

domanda principale di contraffazione del marchio Geomag, si chiede che il giudice che sarà ritenuto competente a decidere sulla relativa domanda, accerti e dichiari che il sig. Vicentelli e la Geomag A.G. si sono resi responsabili di contraffazione del marchio Geomag e di atti di concorrenza sleale a danno di Plast Wood per aver disposto e utilizzato tale marchio prima del 1 agosto 2003, ossia prima della data di cessazione del rapporto di licenza esclusiva tra il sig. Vicentelli e Plast Wood.

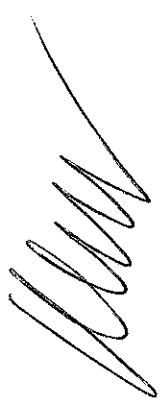
8) Accertare e dichiarare che la comunicazione e diffusione ad opera del sig. Vicentelli e della Geomag A.G., e comunque anche nell'interesse di quest'ultima, delle notizie riportate su "L'Unione Sarda" del 24 aprile 2003, delle notizie secondo cui il gioco Supermag di Plast Wood costituirebbe contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 1.301.090, e delle notizie secondo cui il gioco Supermag potrebbe essere oggetto di provvedimenti di sequestro o inibitoria, costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e comunque atto illecito ex art. 2043 c.c. a danno di Plast Wood.

9) Inibire al sig. Vicentelli e a Geomag A.G. la prosecuzione degli atti di denigrazione commerciale; condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati a Plast Wood per tutti gli atti illeciti accertati, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi; ordinare ex artt. 2600 c.c., 65 legge marchi (oggi art. 126 c.p.i.), 120 c.p.c. la pubblicazione dell'emananda sentenza, su due colonne a caratteri doppi del normale, sull'Unione Sarda, il Corriere della Sera, e il Sole 24-Ore a cura e spese degli attori disponendo che qualora gli attori non provvedano entro 30 giorni dal deposito della sentenza, vi provveda Plast Wood con diritto di ripetere le spese.

10) Dichiarare la nullità o in subordine la risoluzione del contratto di licenza 1 agosto 1998 fra Plast Wood e il sig. Vicentelli nella parte in cui ha ad oggetto la licenza dei brevetti del sig. Vicentelli dichiarati nulli, o in subordine da considerarsi nulli a seguito di accertamento incidentale, e le clausole accessorie alla licenza di brevetto; accertare la responsabilità del sig. Vicentelli per non aver dato notizia della causa di parziale invalidità del contratto costituita dalla presenza di anteriorità rispetto al proprio brevetto e per inadempimento della licenza di marchio, e condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che risulterà accertata in corso di causa oltre a rivalutazione e interessi; laddove il Tribunale ritenesse il contratto di licenza tra le parti valido e non risolto per impossibilità dell'oggetto, dispone, sempre nella parte in cui esso ha ad oggetto la licenza dei brevetti e le clausole accessorie, l'annullamento per dolo del sig. Vicentelli o per errore di Plast Wood, o in subordine dispone la risoluzione per inadempimento del sig. Vicentelli con sua condanna al risarcimento dei danni nella misura che risulterà accertata in corso di causa oltre a rivalutazione e interessi; condannare il sig. Vicentelli a corrispondere a Plast Wood un equo rimborso di tutti gli importi da quest'ultima versati in esecuzione o per effetto del contratto di licenza, nella misura da fissare in via di equità dal Tribunale e per un importo non inferiore al 50 % di tutto quanto complessivamente versato in esecuzione e per effetto del contratto, nonché per un importo pari all'intera somma delle ulteriori royalties che Plast Wood fosse eventualmente condannata a corrispondere al sig. Vicentelli; in ogni caso dichiarare che nulla più è dovuto da Plast Wood al sig. Vicentelli in base al contratto.

11) Condannare il sig. Vicentelli e la Geomag A.G. a rifondere a Plast Wood

ORDINA



delle spese di causa, oltre 12,5% T.F., IVA e CPA.

In via istruttoria

- Ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio del sig. Vicentelli e per testi:

- 1) *“Vero che il sig. Vicentelli ha percepito fino al luglio 2002 in esecuzione del contratto di licenza con Plast Wood gli importi che risultano dai rendiconti indicati nei docc. 19 e 20 (causa r.g.32742/03) della convenuta, che mi si mostrano”;*
- 2) *“Vero che le fatture dello studio Petruzzelli docc. 21.1-21.59 (causa r.g. 32742/03), che mi si mostrano, riguardano tutte prestazioni relative alle estensioni all'estero del brevetto italiano n. 01301090 e del marchio Geomag del sig. Vicentelli, e i relativi importi sono stati pagati da Plast Wood”.*
- 3) *“Vero che nel 2002-2003 sono stati in commercio in Italia i giochi per costruzioni costituiti da barrette magnetiche e sfere ferromagnetiche Magic Joint, Magz 56, Magnetic Funny Toys, Magnetic Bricks, Kalamit, Cultimo, M Road e altri senza marchio come da doc. 23-24-24bis.1-12 (causa r.g. 32742/03) della convenuta che mi si mostrano”.*
- 4) *“Vero che le lettere circolari di Geomag SA, di Joker AG e di Joker SA costituenti docc. 25, 26, 27 (causa r.g. 32742/03) della convenuta, che mi si mostrano, sono state ricevute dai clienti di Plast Wood in Germania, Austria e Svizzera a partire dalla metà del mese di aprile 2003. Vero inoltre che la clientela che ha ricevuto tali lettere ha domandato a Plast Wood chiarimenti in ordine alla legittimità della vendita dei giochi Geomag e Supermag forniti da Plast Wood stessa”.*

6) *“Vero che la barretta costituente doc. 32 (causa r.g. 32742/03) della convenuta, che mi si mostra, è una barretta del gioco Roger’s Connection in commercio anteriormente al 1998”.*

7) *“Vero che la barretta costituente doc. 33 (causa r.g. 32742/03) della convenuta, che mi si mostra, è stata fatta realizzare dal signor Vicentelli nel 1998 quale prototipo del gioco di costruzioni magnetiche che egli riferiva di avere ideato”.*

8) *“Vero che nel febbraio 1999 il signor Vicentelli, prima di recarsi insieme al sig. Edoardo Pio Tusacciu a una fiera di settore a Norimberga, mi chiese di effettuare, senza addurre alcuna motivazione, una ricerca su Internet per accertare se vi fossero in ipotesi già sul mercato prodotti simili a quello da lui brevettato. Vero inoltre che da tale ricerca emerse l’esistenza del gioco Roger’s Connection, del quale in precedenza il sig. Vicentelli non aveva riferito l’esistenza”.*

9) *“Vero che il signor Vicentelli, prima dell’arrivo della confezione del gioco Roger’s Connection ordinata da Plast Wood, segnalò che, nel confrontare il proprio prototipo con il Roger’s Connection si sarebbe dovuto verificare se anche quest’ultimo presentava materiale ferroso al proprio interno”.*

Testi sui capitoli 1, 2 e 3: Paolo Sini, Via Catania 5 – 07025 Luras (SS);
Egidio Pirodda, Via Rossini 5 – 07029 Tempio Pausania (SS).

Testi sui capitoli 4, 6 e 7: Paolo Sini; Giuseppe Sassu, Via Boiardo 3 – 09047 Selargius (CA); Egidio Pirodda; Alessandro Saggese, Kuellborn 84 – 65201 Wiesbaden (D); Alessandro Di Matteo, Via B. Gosio 115 – 00191 Roma; Vita Chamla, route Nationale 8 – 13420 Gemenos (Marseille) Francia.

Teste sul capitolo 8: Micaela Triskova, c/o Plast Wood S.r.l.



10/11/11

Teste sul capitolo 9: Micaela Triskova; Paolo Sini; Egidio Pirodda.

Si chiede che l'assunzione dei testi Paolo Sini, Giuseppe Sassu, Egidio Pirodda, Alessandro Di Matteo, ove del caso sia delegata al Tribunale di Tempio Pausania, nella cui circoscrizione i testi hanno la residenza o comunque il luogo di lavoro.

- Ammettere il seguente capitolo per interrogatorio del sig. Vicentelli e per testi:

10) *“Vero che il prodotto per giochi di costruzioni descritto nel doc. 4 e nel campione sub 11 (causa r.g. 25881/04) di Plast Wood che mi si mostrano è stato ideato nel corso della primavera dell'anno 2002 dal sig. Edoardo Pio Tusacciu e il progetto esecutivo è stato redatto dal sottoscritto sig. Ledio Prezzi, il tutto senza alcun intervento da parte del sig. Vicentelli”.*

E per sola prova testimoniale:

11) *“Vero che il gioco di costruzioni di Plast Wood denominato “supermag magnetic genius”, risultante dal campione sub 11 che si mostra al teste è prodotto dalla Plast Wood nei propri stabilimenti di Calangianus a partire dalla fine dell'anno 2002”.*

Teste sui capitoli 10 e 11: sig. Ledio C. Prezzi, c/o Plast Wood, con riserva di indicarne altri.

- Disporre CTU sul seguente quesito:

“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, ricevute in corso di causa ulteriori eventuali produzioni di documenti inerenti al quesito ai sensi dell'art. 77.4 legge invenzioni (oggi art. 121, quinto comma, c.p.i.), se il prodotto fabbricato e commercializzato da Plast Wood denominato Supermag magnetic genius, costituito da barrette in

materiale magnetico e da sfere in materiale non magnetico, rientri oppure no nella portata del brevetto italiano n. 01301090 del sig. Vicentelli, dei corrispondenti brevetti stranieri già concessi USA US 6,566,992, australiano n. 747183, e delle corrispondenti domande di brevetto europeo, canadese, giapponese, cinese, brasiliana, russa indicate in atti e dei relativi brevetti che in corso del giudizio dovessero venir concessi, anche alla luce dello stato della tecnica anteriore a tali brevetti”.

Quanto alle istanze istruttorie formulate dal sig. Vicentelli e dalla Geomag A.G. nella propria memoria istruttoria della causa r.g. 32742/03:

- ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio dedotti dal sig. Vicentelli e dalla Geomag A.G. in quanto inammissibili e comunque irrilevanti;
- ci si oppone alle istanze di esibizione di contabilità e di CTU contabile formulate dal sig. Vicentelli e dalla Geomag A.G. in quanto inammissibili e comunque irrilevanti, e si fa istanza affinché la decisione su queste istanze sia rinviata all'esito della CTU sulla contraffazione ove essa sia disposta.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.5.2003 Claudio Luigi Vicentelli, titolare del brevetto italiano per invenzione n. 1.301.090 e del marchio 'Geomag', e la società svizzera Geomag sa, licenziataria dei detti brevetto e marchio, utilizzati per la produzione e vendita del gioco di costruzioni magnetiche "Geomag", convenivano in giudizio Plast Wood srl, precedente licenziataria del Vicentelli, e Mattia Giardino, rivenditore milanese titolare dell'impresa individuale Mago Gioco, lamentando la contraffazione del citato brevetto in relazione alla produzione e alla vendita, da parte dei convenuti, del gioco di costruzioni magnetiche "Supermag"; gli attori lamentavano altresì, nei confronti della sola Plast Wood, la contraffazione del marchio Geomag (per averne la stessa continuato l'utilizzo anche dopo la risoluzione del contratto di licenza) e il compimento di atti di concorrenza sleale per denigrazione (in relazione alla pubblicazione di taluni articoli di stampa), mentre il solo Vicentelli lamentava, sempre da parte Plast Wood, la violazione del suo diritto all'onore e alla reputazione (in relazione agli articoli apparsi su "*L'Unione Sarda*" del 30.4.03).

Mentre Mattia Giardino, pur ritualmente citato, restava contumace, Plast Wood si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva

di Geomag sa (che non avrebbe documentato la propria qualità di nuova licenziataria del brevetto Vicentelli e del marchio Geomag) e l'incompetenza territoriale del giudice adito (ma soltanto con riguardo alle domande diverse da quella di contraffazione del brevetto), chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, formulando a sua volta domande di contraffazione del marchio Geomag (che gli attori avrebbero ceduto e utilizzato prima della data di cessazione del rapporto di licenza esclusiva tra Vicentelli e Plast Wood), di inadempimento contrattuale (per non aver Vicentelli informato Plast Wood della presenza di anteriorità rilevanti e per inadempimento della licenza di marchio) e di concorrenza sleale per denigrazione (per le notizie di stampa comparse su "L'Unione Sarda" del 24.4.03 e diffuse tra i rivenditori, secondo le quali il gioco Supermag costituiva contraffazione del brevetto Vicentelli e sarebbe stato a rischio di sequestro o inibitoria e la stessa Plast Wood a rischio di chiusura); la convenuta proponeva infine domanda di nullità o risoluzione o annullamento del contratto di licenza del 1.8.98, con condanna del Vicentelli al risarcimento dei danni e alla restituzione o all'equo rimborso delle somme già versate a titolo di royalties in esecuzione del citato contratto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." or similar, written vertically on the right side of the page.

Va altresì rilevato che in precedenza, con atto di citazione notificato il 24-26.7.2002, Plast Wood aveva convenuto in giudizio il Vicentelli avanti al tribunale di Tempio Pausania per sentir accertare che la produzione e vendita del gioco Supermag non costituiva violazione del brevetto Vicentelli e delle sue estensioni estere, né del contratto di licenza stipulato in data 1.8.98, né atto illecito sotto alcun altro profilo.

In quel giudizio si era costituito Vicentelli, eccependo anzi tutto l'incompetenza territoriale del tribunale adito, che, con sentenza in data 2.3.04, aveva accolto l'eccezione indicando Milano come foro competente. Alla riassunzione provvedeva Plast Wood e così la causa di accertamento della non contraffazione, assunto il numero di RG 25881/04, veniva riunita a quella di contraffazione (RG 32742/03).

Depositata memorie (anche istruttorie), ammesse (in minima parte) e assunte (anche in via delegata) le prove orali, precisate le conclusioni (come in epigrafe), la causa è stata posta e giunge infine in decisione, insieme agli altri giudizi paralleli, reciprocamente intentati dalle stesse parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzi tutto rilevare la quasi totale infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.

Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva di Geomag sa, basta osservare che la prova della qualità di licenziatario, che legittima all'esercizio delle azioni di contraffazione, può essere fornita nei rapporti con i terzi con qualsiasi mezzo. Per costante giurisprudenza, stante la libertà di forme del contratto di licenza, l'esistenza di quest'ultimo può essere dedotta anche da presunzioni semplici, quali, per esempio, il comportamento processuale del titolare del brevetto e del marchio che in giudizio ammetta o non contesti l'esistenza della licenza. E ciò avviene puntualmente nel caso di specie, nel quale titolare e licenziataria agiscono congiuntamente contro il preteso contraffattore, sottoscrivendo entrambi le procure in calce al medesimo atto di citazione.

Quanto alla competenza territoriale del giudice adito, va rilevato che la stessa, quantomeno per la domanda di contraffazione del brevetto, si fonda sul presupposto della vendita, anche in Milano, del Supermag, prodotto in asserita contraffazione (cfr doc. 9 attori) e per tale domanda la competenza è stata riconosciuta dalla stessa Plast Wood. Ne segue che la causa anche nel suo complesso può ritenersi correttamente radicata. Legittimamente, infatti, contro la stessa parte e nello stesso processo possono essere proposte più domande anche non altrimenti connesse. Ciò, almeno, secondo l'interpretazione dell'art. 104 cpc che questo giudice ritiene

preferibile e che ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della
suprema corte (cfr ord. Cass. 19958/2005, per la quale: “L'art. 104 cod.
proc. civ., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei
confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per
valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per
territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale
rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre.
Infatti, in ragione del trattamento riservato al criterio di competenza per
valore, certamente soggetto ad un regime di rilevazione più rigoroso
(attesa la sua rilevabilità d'ufficio) di quello della competenza territoriale
derogabile, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto implicitamente
consentire anche la deroga alla competenza per territorio derogabile”; cfr
altresì Cass. 11980/98 e 5283/04).

Quanto alla pretesa inammissibilità di talune domande attrici contenute
nella memoria ex art. 183 cpc, inammissibilità tempestivamente eccepita
dalla convenuta con la replica in data 18.3.04 e ribadita in conclusionale
(cfr pagg. 32 ss), va osservato che non paiono nuove né indeterminate le
conclusioni sub 3 -in epigrafe, 4- (che per la concorrenza sleale in danno
degli attori si limitano ad esplicitare le fattispecie di riferimento,
riportando quanto già esposto in citazione, cfr pagg. 16, punto 14), sub 6 -

in epigrafe, 7- (che concernono l'invocata inibitoria dell'ulteriore utilizzo del segno Geomag, da ritenersi esteso *ex lege*, in virtù del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, cfr ora art. 22 cpi) e sub 10 -in epigrafe, 11- (che non quantificano i danni, perché richiesti, occorrendo, anche "*in via equitativa*"), mentre quella sub 4 -in epigrafe, 5-, eliminando i riferimenti a ben determinati articoli di stampa, si pone in effetti come estensiva di quella iniziale, alla quale dovrà quindi farsi esclusivo riferimento per l'apprezzamento della lamentata violazione dei diritti della personalità del Vicentelli.

Venendo al merito, ritiene il giudice che la domanda attrice di contraffazione del brevetto non possa trovare accoglimento.

E ciò non per la nullità del brevetto Vicentelli, pure eccepita, ma per l'impossibilità di ricondurre Supermag all'ambito di tutela propria del titolo.

Sul primo punto, infatti, va osservato che la validità del brevetto è già stata riconosciuta dal CTU nell'ambito della prima causa avviata dalle parti con tale oggetto (RG 45613/02) e che, comunque, giova qui ribadire come il brevetto in questione, intitolato "*moduli per la realizzazione di assiemi di ancoraggio magnetico e relativi assiemi*", riguardi un modulo per realizzare assiemi (ossia il componente base che unito ad altri può formare



costruzioni più complesse) *“caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un elemento magnetico attivo di attrazione e nello stesso tempo almeno un elemento ferromagnetico, oppure di comprendere solamente almeno un elemento ferromagnetico...”*. La rivendicazione principale 1, appena riportata, si riferisce dunque a due tipi di modulo: il primo, composto da un magnete e da un ferromagnete, il secondo soltanto da un ferromagnete; le successive rivendicazioni riguardano ciascuna forme più specifiche di realizzazione dei moduli (da 2 a 18) e infine diverse forme di assiemi realizzati con i detti moduli (da 19 a 24).

Orbene, come già ricordato, il CTU ha concluso ritenendo valido il brevetto Vicentelli, sia pur limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1+7+19+20, ossia con riguardo al modulo di primo tipo (identificato nei disegni con il numero 28) costituito da una barretta che presenta due magneti alle estremità e un nucleo ferromagnetico intermedio che collega le superficie polari di segno opposto dei due magneti e che, utilizzato con palline di acciaio (i moduli di secondo tipo), consente di realizzare nell'insieme circuiti magneticamente chiusi, di varie forme, nei quali le tensioni magnetiche di tutti i moduli risultano utilizzate al meglio, da un lato sommandosi tra loro e concorrendo a incrementare, con la complessità della costruzione, le rispettive forze di ancoraggio e dall'altro



riducendo il più possibile la riluttanza magnetica che l'intero circuito oppone al passaggio del flusso. Tale combinazione:

- a. non risulta compromessa dalla scarsa chiarezza e confusione del testo brevettuale, che il CTU, pur confermandola, ritiene non tale da escludere la sufficienza della descrizione e l'individuazione di un valido ambito di tutela brevettuale (circostanza, del resto, che trova conferma anche nei brevetti rilasciati per lo stesso trovato, all'esito delle procedure di esame, da vari esaminatori esteri: europeo, internazionale, statunitense ecc);
- b. si presenta provvista di novità (peraltro in sostanza neppure contestata) e attività inventiva (con riguardo alle ricordate caratteristiche del circuito magnetico -in particolare, la grande stabilità delle strutture realizzabili, anche se complesse- ottenuto con una specifica conformazione dei moduli e con riguardo alla stessa novità del problema così posto e risolto dal brevetto), caratteristiche rispetto alle quale il CTU, con motivate argomentazioni, ha ritenuto irrilevanti tutte le anteriorità invocate da Plast Wood;
- c. non implica alcuna illegittima attività di riscrittura delle rivendicazioni e di ampliamento dell'ambito di protezione;



d. corrisponde puntualmente alla soluzione applicata nel prodotto Geomag, già realizzato da Plast Wood e poi dagli attori.

Sul secondo punto (non riconducibilità del Supermag al trovato Vicentelli), va rilevato che la validità del brevetto, come ritenuta dal CTU (cfr pagg. 7-8), risulta circoscritta a una configurazione che postula, come modulo del primo tipo, un elemento magnetico e uno ferromagnetico *“indissolubilmente legati, ad esempio saldati o addirittura realizzati in pezzo unico”*, perché ove gli elementi risultassero scindibili e separabili si dovrebbero considerare come due moduli: quello ferromagnetico ricadrebbe tra i moduli del secondo tipo, ma quello magnetico non rientrerebbe nella definizione dei moduli del primo tipo (che, come s'è visto, richiedono *“almeno un elemento magnetico attivo di attrazione e nello stesso tempo almeno un elemento ferromagnetico”*).

E ciò si verifica pacificamente nel Supermag, le cui barrette sono costituite esclusivamente da materiale magnetico.

Né sembra sostenibile che un modulo di primo tipo, rientrante nell'ambito di protezione della prima rivendicazione Vicentelli, potrebbe risultare formato anche dall'accoppiamento di due tipi di moduli, quello interamente magnetico e quello interamente ferromagnetico. Questa tesi, come efficacemente rileva la difesa della convenuta (cfr conclusionale,

pagg. 18 ss), confonde i moduli (elementi unitari) con gli assiemi (strutture più o meno complesse formate dall'unione di moduli) e stravolge il contenuto del brevetto, che in nessuna sua parte (descrizione o disegni) avvalorava l'idea che i moduli del primo tipo potrebbero essere non necessariamente unitari, ma composti a loro volta da elementi magnetici e ferromagnetici in sé separati e poi 'assiemati' in sede di utilizzo. La tesi, inoltre, introducendo la possibilità di moduli del primo tipo formati da più pezzi staccati composti di materiale interamente magnetico e di materiale interamente ferromagnetico, verrebbe a privare di significato la stessa distinzione, contenuta nella prima rivendicazione e basilare per il brevetto, tra moduli del primo tipo (composti di materiale magnetico e ferromagnetico) e moduli del secondo tipo (composti di materiale ferromagnetico), perché in sostanza si avrebbero solo due moduli, di cui uno interamente magnetico e l'altro interamente ferromagnetico.

Anche il ricorso alla teoria degli equivalenti, invocata dagli attori, non può convincere.

Essa, infatti, richiede la verifica dell'identità della funzione, dei modi e del risultato, nonché l'evidenza della modificazione apportata alla soluzione oggetto del brevetto.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Orbene, ammesso e non concesso che nelle diverse soluzioni il risultato sia identico, la differenza dei mezzi specificamente rivendicati influisce sicuramente sui modi di realizzazione del risultato e li differenzia, se non altro per i diversi accoppiamenti imposti dalla presenza di barrette con polarità necessariamente diverse, evidenziando distanze e similarità rispetto alla tecnica nota.

Ma proprio la presenza di materiale ferromagnetico era stata enfatizzata da Vicentelli per marcare il distacco del proprio trovato dalla tecnica nota, la quale già conosceva (cfr anteriorità Roger's Connection, sub doc. 12 Plast Wood, e CTU, pagg. 8 ss) l'accoppiamento di barrette magnetiche e sfere ferromagnetiche, utilizzate in Supermag.

Quindi delle due l'una: o il trovato Vicentelli non si distingue dalla tecnica nota e allora è nullo, o se ne distingue per la non evidenza dei diversi mezzi utilizzati e dei risultati conseguiti, ma allora, e per le stesse ragioni, anche Supermag, da riportare piuttosto alla tecnica nota, esula dall'ambito di protezione riconoscibile al trovato.

Di qui il rigetto della domanda attrice di contraffazione e di tutte le pronunce accessorie e conseguenti (inibitorie, risarcitorie, sanzionatorie), nonché l'accoglimento di quella, speculare, di accertamento negativo proposta dalla convenuta.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." or similar, written vertically on the right side of the page.

Con la precisazione che per le domande di non contraffazione delle estensioni estere del brevetto difetta la giurisdizione del tribunale adito.

Tale conclusione discende dai principi contenuti negli artt. 16.4 delle convenzioni di Bruxelles-Lugano e 22.4 del regolamento CE 44/01, che fissano per le controversie in tema di registrazione o di validità dei brevetti (marchi, disegni, modelli e altri diritti analoghi per i quali sono previsti il deposito o la registrazione) la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato (contraente) nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati. E si tratta di disposizioni cui è arduo negare in materia una portata generale, posto che le competenze esclusive dalle stesse previste riguardano, secondo la giurisprudenza comunitaria, ogni questione concernente la validità del brevetto, se pur formulata in via incidentale (cfr CG 13.7.2006, in C 4/03).

Poiché dunque la domanda di accertamento negativo avanzata da Plast Wood concerne brevetti esteri privi di effetto o rilevanza giuridica in Italia e poiché la decisione in merito presuppone l'esatta determinazione dell'ambito di validità di tali brevetti, da svolgersi secondo le disposizioni delle varie leggi nazionali, deve convenirsi con la difesa degli attori in ordine all'insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, privo dei

poteri necessari a stabilire i limiti di protezione dei brevetti esteri di Vicentelli.

Va poi rilevato che gli attori lamentano (cfr conclusionale, pagg. 26-28) la violazione dell'art. 17 del contratto di licenza, nella parte in cui prevedeva che, in tutti i casi di cessazione dei suoi effetti, per "*disdetta, risoluzione e/o estinzione*", la licenziataria avrebbe dovuto "*non più produrre, distribuire e/o vendere, dispositivi uguali e/o simili a quelli oggetto della presente licenza*" (3° comma, secondo periodo). In altri termini, la violazione di un patto di non concorrenza, in forza del quale la produzione del Supermag da parte Plast Wood, anche ove ritenuta non contraffattiva del brevetto Vicentelli, importerebbe violazione contrattuale e sarebbe fonte di obbligazione risarcitoria.

La difesa Plast Wood ha tuttavia eccepito la tardività di questo rilievo, in quanto svolto soltanto in conclusionale (cfr replica, pagg. 12-13). E l'eccezione pare fondata e da accogliere, dal momento che in citazione (cfr pagg. 11 e 12) l'art. 17 del contratto veniva richiamato soltanto per il diverso aspetto correlato alla domanda di contraffazione del marchio Geomag, ossia per far constatare che Plast Wood non aveva rispettato le condizioni ivi previste (cfr art. 17, 1° e 2° comma) per beneficiare del termine di tre mesi durante il quale continuare a vendere, nonostante la

cessazione degli effetti dell'accordo, le eventuali giacenze di magazzino (si tratta dell'interruzione immediata della produzione, della tempestiva denuncia della consistenza del magazzino, della corresponsione delle relative royalties).

Il rilievo non esime tuttavia dall'esame del merito della questione, dal momento che Plast Wood nella causa RG 25881/04 aveva chiesto, con domanda speculare, di accertare che la produzione del Supermag non costituisce, tra l'altro, inadempimento al contratto di licenza stipulato con Vicentelli. E sotto tale profilo si osserva che la domanda Plast Wood non può essere accolta, perché l'impegno assunto dalla stessa con l'art. 17 riguarda precisamente la produzione e commercializzazione di prodotti "uguali" o "simili" al Geomag, nozione sufficientemente definita nella quale certamente rientra ogni gioco di costruzioni magnetiche, come Supermag, ancorché non implicante contraffazione del brevetto Vicentelli. Né la validità di tale patto può essere esclusa dalla mancata previsione di una durata, che si deve intendere *ex lege* limitata al quinquennio, o dalla mancanza di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 cc, trattandosi nella specie di accordo che non risulta preordinato unilateralmente da un contraente per la disciplina uniforme di determinati rapporti con la propria clientela, sì da escludere una sua formazione in esito a effettiva o possibile

trattativa negoziale e da relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema (cfr Cass. 3091/1988; 2294/01, 2208/02, 8881/00, 6644/99 ecc).

Venendo all'ulteriore domanda degli attori, che riguarda la contraffazione del marchio, deve osservarsi che presupposto di tale domanda è la risoluzione del contratto di licenza, da riportarsi all'inutile decorso del termine di quindici giorni previsto nella diffida ad adempiere 5.3.03, inviata da Vicentelli a seguito della decisione di Plast Wood di interrompere i pagamenti delle royalties e l'invio dei rendiconti.

Tale decisione, intervenuta nonostante che il contratto per anni avesse avuto regolare esecuzione e portato alla realizzazione di un gioco di successo, era motivata da Plast Wood con la 'scoperta' della nullità del brevetto Vicentelli e dunque della licenza, ma questa tesi ha trovato smentita con la CTU svoltasi nell'ambito della prima causa (RG 45613/02) e acquisita anche in questo giudizio, CTU che ha appunto concluso riconoscendo la validità del brevetto, almeno per gl'insegnamenti posti a base della realizzazione del Geomag.

Risolto dunque di diritto il contratto in data 21.3.03, in forza del ricordato art. 17 Plast Wood avrebbe dovuto cessare immediatamente la produzione e nei successivi tre mesi avrebbe potuto vendere le eventuali giacenze di



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, written vertically on the right side of the page.

magazzino, dopo averne tempestivamente comunicato la consistenza e pagando le relative royalties. Il che, nonostante l'invito di Vicentelli (doc. 8 attori), non risulta avvenuto. Mentre risulta che Plast Wood ha continuato a utilizzare senza titolo il marchio Geomag:

- a. proseguendo le vendite del prodotto, almeno per il primo semestre 2003;
- b. utilizzando il segno nei propri siti internet www.plastwood.com (doc. 11 attori) e www.geomag.it (doc. 12 attori), sito, quest'ultimo, impiegato prima per rinviare i visitatori alla *home page* del primo e poi per informare che "il sito è stato soppresso" (cfr docc. 15 Plast Wood e 54 attori, che ne attesta la persistente titolarità Plast Wood), così violando i diritti degli attori su detto segno, corrispondente al nome del loro prodotto;
- c. utilizzando la parola geomag come metatag ancora nel maggio 2004 (cfr docc. 44 e 45-53 e 55 attori: altro è infatti utilizzare l'altrui marchio come meta-tag -che determina un'interferenza e un rischio di confusione costanti con l'attività del titolare del segno, influenzando sui soggetti che in internet intendono prendere contatto con quest'ultimo e suggerendo loro collegamenti inesistenti tra le imprese, se non addirittura distogliendoli dall'originaria ricerca- e

altro è ricordare, all'interno del proprio sito e con didascalie in funzione meramente descrittiva e in modo lecito, di essere la società che in passato aveva prodotto Geomag);

- d. utilizzando la stessa parola nel sito austriaco www.geomag.at (appartenente invero ad altro soggetto, cfr doc. 35 Plast Wood, ma comunque nome a dominio impiegato per presentare e promuovere Supermag, cfr doc. 56 attrici).

Secondo la difesa Plast Wood i rilievi sub c) e d) e altre doglianze di Vicentelli/Geomag -relative a talune affermazioni del foglietto illustrativo del gioco Supermag, a certe affermazioni pronunciate in una telepromozione di Mike Buongiorno in onda nel 2004 e a uno spot di Plast Wood sempre in onda nel 2004, peraltro tutte riconducibili a un ambito lecito di semplice e generica vanteria commerciale- costituirebbero deduzioni in fatto del tutto nuove, mai formulate in precedenza e dunque inammissibili, perché successive alla barriera preclusiva di cui all'art. 183 cpc.

L'eccezione sembra potersi accogliere, ma non modifica comunque i termini della questione, né le relative conclusioni, perché a integrare l'illecito lamentato risultano ben sufficienti le circostanze sub a) e b).

Esse infatti si risolvono nell'utilizzo dell'altrui segno, spesso associato al proprio, per promuovere la propria attività nello stesso settore e importano dunque violazione delle disposizioni di legge sul marchio (artt. 1/1.a e 15/3 vecchia legge, ora 20/1.a e 23/3 cpi), al cui accertamento segue l'applicazione delle misure accessorie del caso: inibitoria, penale (che pare congruo indicare in euro 200 per ogni violazione successivamente constatata e in euro 2000 per ogni giorno di ritardo) e pubblicazione della sentenza (misura la cui finalità chiaramente riparatoria sembra assorbire qualsiasi altra pronuncia di natura risarcitoria, anche tenuto conto della mancanza di prove sull'esistenza di un danno in concreto riportato dagli attori).

Quanto alla concorrenza sleale per denigrazione lamentata dagli attori e alla violazione dei diritti della personalità lamentata dal Vicentelli, deve osservarsi che entrambe le doglianze appaiono fondate.

Quanto alla denigrazione, va premesso che non sembra condivisibile il rilievo della difesa Plast Wood sul preteso difetto del presupposto concorrenziale dell'illecito, non risultando Vicentelli esercitare un'attività d'impresa, nè la svizzera Geomag sa essere stata licenziataria e aver agito in Italia già all'epoca della pubblicazione degli articoli in questione. Ed invero, tenendo conto da un lato dei criteri legislativi per il riconoscimento

dei diritti di proprietà industriale (cfr artt. 19 e 63 cpi) e dall'altro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali tendenti ad attribuire rilievo in materia di concorrenza anche alle condotte future e ai potenziali sviluppi, non sembra ragionevole negare la qualifica di imprenditore concorrente, almeno ai fini dell'integrazione dei presupposti della tutela invocata, proprio al Vicentelli, che, titolare del brevetto e del marchio, aveva stipulato con Plast Wood e poi con Geomag sa (in precedenza denominata Tipres) o stava per stipulare con quest'ultima, essendo in corso le relative attività preparatorie, i contratti di licenza necessari all'esercizio dell'impresa avente a oggetto la produzione e distribuzione, su scala mondiale, del gioco Geomag.

Quanto alla lamentata violazione dei diritti della personalità del Vicentelli, va poi ricordato (vedi sopra, pagg. 21-22), che la stessa può essere esaminata nei limiti (più stretti) risultanti dalla conclusione n. 4 assunta nell'atto di citazione e non in quelli (più ampi) risultanti dalle successive formulazioni (cfr memoria ex art. 183 cpc e conclusione riportata in epigrafe al n. 5). Dunque, possono considerarsi a tali fine soltanto gli articoli pubblicati sul quotidiano "L'Unione Sarda" del 30.4.03.

Tutto ciò posto, si osserva che negli articoli di stampa oggetto delle doglianze attrici:



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the legal representative or the party involved in the case.

- a. il confronto tra Geomag e Supermag è risolto in termini avvilenti per il primo, descritto come *“palla al piede”* per *“la fantasia”* e limitato a *“forme geometriche elementari”* (doc. 13 attori), se non relegato alla *“preistoria del giocattolo”* (doc. 14), a fronte del nuovo prodotto, Supermag, con il quale *“Plast Wood ha migliorato notevolmente le capacità del magnete. Il risultato è strabiliante”* (doc. 13);
- b. Vicentelli viene inoltre ricordato, con concetti ripresi anche in un box di maggiori dimensioni per meglio attirare l'attenzione dei lettori (ancora doc. 14), come 'inventore' di un'idea che in realtà non gli appartiene, di un gioco risultato privo delle caratteristiche di originalità e novità necessarie alla luce della presenza sul mercato americano da oltre dieci anni del gioco magnetico 'Roger Connection' (*“Vicentelli ha solo copiato”*);
- c. si afferma perciò che Plast Wood ha deciso di cessare la produzione di Geomag e di passare a Supermag con investimenti di tutto rispetto e che lo stesso Vicentelli avrebbe dovuto restituire il miliardo e mezzo di royalties incassate dal 1998 al 2001 (cfr sempre doc. 14), informando altresì dell'avvio della causa volta ad ottenere la declaratoria di nullità del brevetto e inadempimento contrattuale,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adelmo", written vertically on the right side of the page.

con restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni arrecati.

Orbene, se in astratto potrebbero anche considerarsi lecite la divulgazione di notizie sulle cause intentate (chiaramente espresse come provenienti dalla parte e dal suo legale e in termini non incoerenti o inadeguati) e la manifestazione di valutazioni, esplicite o implicite, su una presunta carenza dei requisiti di validità del brevetto Vicentelli (come risultato di opinioni giustificate dalla natura problematica della questione e dallo stesso esito della CTU, che ne ha riconosciuto la parziale nullità, anche se nella parte non rilevante ai nostri fini) e sulla stessa evoluzione costituita dal passaggio alla produzione del nuovo gioco, sembra tuttavia al giudice che nella specie tale liceità non possa affermarsi, tenuto conto delle modalità espressive in concreto utilizzate (e già sopra riportate) per stigmatizzare l'obsolescenza del Geomag (la cui produzione sarebbe proseguita ad opera dei concorrenti Vicentelli/Geomag) e la condotta del Vicentelli (*"ha solo copiato"*) e per pubblicamente e perentoriamente affermare la necessità che quest'ultimo restituisse tutte le royalties percepite.

Il che importa concorrenza sleale per denigrazione e violazione dell'onore e della reputazione del Vicentelli, senza che in proposito possa farsi

questione della distinzione tra scritti pubblicitari e articoli giornalistici (posto che anche questi ultimi non potrebbero che ritenersi 'ispirati' da Plast Wood e dai suoi responsabili, se non redatti sulla base di informazioni da questi fornite) o di iniziative improntate a ristabilire una corretta informazione (che, se del caso, avrebbero potuto e dovuto essere affrontate tramite richieste di rettifica o con gli ulteriori strumenti, opportuni e leciti, di natura stragiudiziale o giudiziale).

Quanto poi agli ulteriori articoli segnalati dagli attori (cfr docc. 15-39, 60-61), gli stessi non sembrano lesivi, limitandosi a manifestare, con forme dotate di adeguata contenenza espressiva, valutazioni imperniate sulle nuove e maggiori possibilità costruttive del Supermag (date dalle diverse dimensioni e dal maggior numero di barrette unibili ad ogni pallina), dagli attori solo genericamente e dunque non validamente contrastate (cfr, per un principio di prova in contrario, doc. 38 Plast Wood), e sul suo porsi come nuovo gioco ovvero come evoluzione del precedente (cfr docc. 15, 16, 20, 23, 24).

Quanto alle dichiarazioni di Edoardo Tusacciu pubblicate su ToyStore (doc. 39 attori), che in sostanza riprendono la pubblicazione de "L'Unione Sarda" del 30.4.03 (doc. 14), va invece rilevato che esse non si riferiscono a Geomag sa e, risalendo al giugno 2003, esulano dall'ambito delle



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "M. M.", written vertically on the right side of the page.

pubblicazioni qui ritenute esaminabili per la lesione dei diritti del Vicentelli.

Quanto infine alla raccolta, curata da Plast Wood, di tutti questi articoli in un'apposita sezione del sito www.plastwood.com (doc. 17 attori), la condotta appare illecita soltanto nella misura in cui ripropone gli articoli ritenuti lesivi.

Accertato dunque l'illecito, ne va inibita la prosecuzione, autorizzando, secondo le modalità di cui al dispositivo, la pubblicazione della presente sentenza, che può stimarsi misura riparatoria del tutto congrua, avuto riguardo anche all'assenza di prove circa entità e specifica consistenza del danno risarcibile.

Quanto alle riconvenzionali proposte da Plast Wood, deve anzi tutto rilevarsi che anch'essa ha agito per contraffazione del marchio Geomag (di cui Vicentelli avrebbe disposto in favore di Geomag prima della scadenza naturale del contratto di licenza) e per concorrenza sleale (sostenendo che Vicentelli e Geomag avrebbero diffuso notizie volte a presentare Supermag come prodotto realizzato in contraffazione del brevetto Vicentelli e a rischio di misure cautelari, inibitorie e sequestri).

Quanto alla contraffazione del marchio, l'illecito lamentato va escluso per le ragioni già esposte in ordine alla correttezza della risoluzione anticipata



del contratto di licenza, dovuta all'ingiustificato inadempimento Plast Wood in tema di rendiconti e pagamento delle royalties nonostante la diffida, e alla conseguente necessità per Vicentelli, anche ex art. 1227 cc, di avviare un nuovo rapporto di licenza.

Quanto alla concorrenza sleale, i testi escussi sul punto, Pirodda, Sini, Sassu e Di Matteo, tutti dipendenti o agenti Plast Wood, hanno dichiarato di aver appreso della diffusione di notizie screditanti dai clienti/rivenditori, i quali, peraltro, almeno secondo i primi tre testi citati, avrebbero attribuito la diffusione di tali notizie non a Vicentelli/Geomag, ma agli agenti di Giochi Preziosi, nuova distributrice in Italia del Geomag. Di tali clienti, tuttavia, i testi hanno omesso di indicare i nomi, sostenendo di non ricordarne alcuno e ciò nonostante gli stessi, si dice, fossero la maggioranza e nonostante fosse trascorso un tempo relativamente breve dal fatto (primavera/estate 2003) alla deposizione testimoniale (maggio 2006).

Tali dichiarazioni (*de relato*) non parrebbero quindi di per sè sole sufficienti a sostenere l'esistenza dell'illecito (ovvero la diffusione di notizie apprezzabili come lesive all'esito del giudizio che ha escluso la contraffazione del Geomag da parte del Supermag) e la sua diretta riferibilità a Vicentelli/Geomag (piuttosto che a spontanee iniziative degli



A handwritten signature or scribble is located on the right side of the page, written in dark ink. It appears to be a stylized name or set of initials.

agenti e dei rivenditori di Giochi Preziosi -cfr teste Pirodda sui legami tra Giochi Preziosi e le catene Toys Center e Giocheria, con le quali Plast Wood avrebbe “*incontrato i maggiori problemi*”-, ovviamente anch’essi interessati a sostenere le vendite del prodotto -Geomag- oggetto della distribuzione esclusiva appena acquisita).

Ma se si considera:

- che l’obiettività di tali condotte non è stata in sostanza negata (il teste indicato da Vicentelli/Geomag a prova contraria, Hagsteiner, ha sostenuto che con esse si tentava di far presente che Geomag restava sul mercato -a fronte dell’offensiva di Plast Wood intesa a far credere che Geomag era stato sostituito da Supermag- e che alle numerose richieste di chiarimenti formulate dagli operatori dei vari mercati Geomag sa rispondeva di essere la nuova licenziataria e di aver avviato il contenzioso con Plast Wood, esercitando i diritti derivanti dalle privative);
- che la riferibilità di tali condotte a Vicentelli/Geomag, anche oltre il criterio della titolarità dell’interesse precipuo realizzato da altri soggetti (gli agenti di Giochi Preziosi, distributrice di Geomag), risulta comprovata da ampia documentazione (cfr le lettere circolari dell’aprile e maggio 2003 rivolte alla clientela, sub docc. 25-27bis



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be 'M. Pirodda'.

Plast Wood, con le quali Geomag sa e i suoi licenziatari per Germania, Austria e Svizzera affermano, esplicitamente o implicitamente, che Supermag sarebbe un'imitazione del Geomag e, importando contraffazione del brevetto Vicentelli, sarebbe a rischio di sequestri e di altre misure cautelari; cfr docc. 28-31 dai quali emerge la diffusione ad opera di Vicentelli/Geomag di notizie screditanti per Plast Wood, presentata anche come autrice di violazioni del contratto di licenza; cfr altresì, sub doc. 16 Plast Wood, l'articolo apparso il 24.4.03 su L'Unione Sarda, nel quale, parlandosi della perdita della licenza conseguente al mancato pagamento delle royalties da parte Tusacciu, ma trascurando di dar conto del contenuto delle cause avviate e della produzione del nuovo Supermag, si afferma che tale perdita sarebbe stata per Plast Wood un 'colpo durissimo', tanto da porre 'a rischio' i cento lavoratori, insinuandosi così nei lettori l'idea di una sua prossima chiusura);

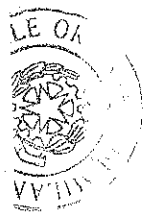
- che nella materia, stante i requisiti richiesti di proporzionalità, obiettività, moderazione, non tendenziosità, appare oltremodo dubbio il riferimento alla scriminante della legittima difesa contro affermazioni (quali la pretesa superiorità del Supermag e l'obsolescenza del Geomag, ormai dal primo sostituito, e la sua



carenza di originalità, essendosi Vicentelli limitato a copiare e dovendo quindi restituire le royalties percepite), che semmai, ove ritenute illecite e lesive, potevano e dovevano essere affrontate con l'utilizzo degli opportuni e leciti strumenti, stragiudiziali e giudiziali.

Se si considera tutto ciò, non potrà che concludersi per l'affermazione dell'esistenza dell'illecito e della sua imputabilità a Vicentelli/Geomag, con le pronunce accessorie del caso (inibitoria e autorizzazione, secondo le modalità di cui al dispositivo, alla pubblicazione della presente sentenza, che anche qui pare misura riparatoria in forma specifica di per sé adeguata alla fattispecie, tenendo conto della carenza di prove in ordine all'effettiva estensione del danno risarcibile e anzi del successo che risulta ottenuto anche dal nuovo gioco Supermag).

Quanto alle ulteriori domande di Plast Wood (nullità, risoluzione, annullamento del contratto di licenza 1.8.98, risarcimento danni ed equo rimborso), domande che hanno tutte come presupposto la nullità del brevetto Vicentelli, le stesse vanno respinte a motivo della ritenuta validità del trovato, che, pur parziale, riguarda precisamente gl'insegnamenti posti a base della realizzazione del Geomag.



Infine, l'esito del giudizio, con la parziale, reciproca soccombenza, sembra giustificare tra le parti l'integrale compensazione delle spese.

P Q M

Il giudice, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nelle cause promosse da Claudio Luigi Vicentelli e Geomag sa nei confronti di Plast Wood srl e di Mattia Giardino, quale titolare dell'impresa individuale Mago Gioco (causa sub RG 32742/03) e da Plast Wood srl nei confronti di Claudio Luigi Vicentelli (causa sub RG 25881/04), in contumacia di Matteo Giardino e nel contraddittorio delle altre parti, così provvede:

- 1- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle domande di accertamento negativo della contraffazione dei seguenti brevetti, concessi o che saranno concessi in esito alle rispettive domande: europeo EP 1.080.476 (per le frazioni diverse da quella italiana), australiano n. 747.183, Federazione Russa n. 2.214.636, USA n. 6.566.992, domanda cinese n. 1.305.634, domanda giapponese n. 2002 516478, domanda canadese n. 2.332.362, domanda brasiliana n. PI 9911028-8;
- 2- accerta e dichiara che la fabbricazione e commercializzazione da parte di Plast Wood srl e di Mattia Giardino, titolare dell'impresa



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', located on the right side of the page.

individuale Mago Gioco, del prodotto Supermag, non costituiscono contraffazione del brevetto italiano per invenzione industriale n. 1.301.090, nè, per quanto occorra, della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 1.080.476, entrambi nella titolarità del Vicentelli e in licenza alla Geomag sa;

3- accerta e dichiara che l'utilizzo del segno Geomag da parte Plast Wood successivamente al 21.3.2003 ha costituito e costituisce contraffazione del marchio italiano n. 793.977, nella titolarità di Vicentelli e in licenza alla Geomag sa e pertanto inibisce a Plast Wood la prosecuzione dell'illecito, fissando una penale di euro 200 per ogni violazione successivamente constatata e di euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;

4- accerta e dichiara che, con la diffusione di notizie circa l'obsolescenza del gioco Geomag e la nullità del brevetto Vicentelli, il quale avrebbe solo "copiato" idee altrui e dunque avrebbe dovuto restituire tutte le royalties percepite, Plast Wood si è resa responsabile di concorrenza sleale per denigrazione nei confronti di Vicentelli e Geomag sa e di lesione dei diritti della personalità nei confronti del Vicentelli, e le inibisce pertanto ogni reiterazione di tali illeciti;

- 5- accerta e dichiara che, con la diffusione di notizie per le quali Supermag costituirebbe contraffazione del brevetto Vicentelli e sarebbe a rischio di misure cautelari, Vicentelli e Geomag sa si sono resi responsabili di concorrenza sleale per denigrazione nei confronti di Plast Wood srl e pertanto inibisce loro ogni reiterazione di tale illecito;
- 6- autorizza la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, da effettuare sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Nuova", "L'Unione Sarda" e sulla rivista "ToyStore", per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese delle parti in causa che ritengano di averne interesse, ma con esclusione del diritto a rivalsa nei confronti delle altre;
- 7- compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Milano, 7 agosto 2007

Il giudice



IL CANCELLIERE C1
Lidia Cirolla

DEPOSITATO in CANCELLERIA

Milano, 8 AGO. 2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C
Lidia Cirolla