

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 45613/02 + 27895/03

REG. DEP. N.

SENTENZA N°:

9365/07

REPERTORIO N°:

7607/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I<sup>A</sup> CIVILE

in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe Tarantola - presidente  
“ Stefano Rosa - giudice  
“ Domenico Bonaretti - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse,  
quanto alla causa sub RG 45613/02,

DA

**Plast Wood srl**, con l'avv. prof. Giovanni Guglielmetti,

ATTRICE

nei confronti di

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

*Man*

CONVENUTO

con l'intervento di

**Cultimo srl**, con gli avv.ti Claudio Maria e Iuri Maria Prado,

INTERVENUTO

e del

**Pubblico Ministero**, litisconsorte necessario,

INTERVENUTO

quanto alla causa sub RG 27895/03, da

**Cultimo srl**, con gli avv.ti Claudio Maria e Iuri Maria Prado,

ATTRICE

nei confronti di

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

CONVENUTI

OGGETTO: nullità di brevetto e di contratto di licenza; risoluzione del contratto; risarcimento danni.

CONCLUSIONI



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

L'attrice Plast Wood S.r.l., nella causa r.g. 45613/02, precisa come segue le proprie

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione,

- 1) Accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano per invenzione industriale n. 01301090 in titolarità del Vicentelli;
- 2) Accertare e dichiarare la nullità dei brevetti concessi all'estero a seguito delle domande presentate dallo stesso sig. Vicentelli rivendicanti la priorità del predetto brevetto italiano: brevetto europeo EP 1080476 (relativamente all'Italia e agli altri paesi designati che non aderiscono alle convenzioni di Bruxelles e Lugano sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale); brevetto australiano n. 747183 (concesso in base alla domanda n. 9934179); brevetto Federazione Russa n. 2214636 (concesso in base alla domanda n. 2000/132218); brevetto USA n. 6.566.992 (concesso in base alla domanda n. 700,751). Nonché accertare e dichiarare la nullità dei brevetti concessi all'estero a seguito delle domande presentate dallo stesso sig. Vicentelli rivendicanti la priorità del predetto brevetto italiano: domanda cinese n. 1305634; domanda giapponese n. 2002516478; domanda canadese n. 2.332.362; domanda brasiliana n. PI-9911028-8.
- 3) Dichiarare la nullità o in subordine la risoluzione del contratto fra le parti nella parte in cui esso ha ad oggetto la licenza dei brevetti del sig. Vicentelli dichiarati nulli o in subordine da considerarsi nulli a seguito di accertamento incidentale; e condannare il sig. Vicentelli a corrispondere alla Plast Wood s.r.l. 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 Vicentelli; accertare la responsabilità del Vicentelli per non aver dato notizia della causa di invalidità del contratto costituita dalla presenza di anteriorità rispetto al proprio brevetto; e laddove il Tribunale ritenesse il contratto di licenza tra le parti valido e non risolto, dichiararne, sempre nella parte in cui esso ha ad oggetto la licenza dei brevetti, l'annullamento per dolo del Vicentelli o per errore di Plast Wood, o in subordine disporre la risoluzione per inadempimento del Vicentelli, e comunque accertare che nulla più è dovuto da Plast Wood a Vicentelli in base al predetto contratto.

- 4) Respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dal Vicentelli.
- 5) Dichiarare inammissibile o in subordine respingere la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento proposta dal Vicentelli.
- 6) Dichiarare tenuto il Vicentelli a non concedere a terzi licenza del marchio Geomag fino alla scadenza del contratto di licenza inter partes, e condannare il Vicentelli a risarcire a Plast Wood tutti i danni ad essa cagionati in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di esclusiva assunto in relazione alla licenza del marchio "Geomag", oltre a rivalutazione e interessi, nella misura da determinare anche in via equitativa in corso di causa.
- 7) Con rifusione delle spese di causa oltre 12,5% TF, IVA e CPA.

In via istruttoria si chiede che, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dal Vicentelli, il Giudice istruttore Ill.mo voglia ammettere Plast Wood



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

all'interrogatorio di controparte nonchè i seguenti capitoli di prova testimoniale:

1) *“Vero che il sig. Vicentelli ha percepito fino al luglio 2002 in esecuzione del contratto di licenza con Plastwood gli importi che risultano dai rendiconti indicati nel doc. 4 dell'attrice e dalle schede contabili e prospetto riassuntivo doc. 5 che mi si mostrano”.*

2) *“Vero che le fatture dello studio Petruzzelli, doc. 6 dell'attrice che si mostrano al teste, 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 Plastwood”.*

3) *“Vero che il Sig. Vicentelli ad illustrazione della propria idea fece eseguire a Plastwood nel 1998 le barrette costituite da un cilindro in plastica di color azzurro con i magneti alle estremità, costituenti doc. 14 dell'attrice che si mostra al teste, e che egli stesso realizzò alcune barrette una delle quali risulta dal doc. 14-bis che pure si mostra al teste”.*

4) *“Vero che le lettere circolari della Geomag A.G. e della Joker A.G., documenti 28 e 29 dell'attrice che si mostrano al teste, sono state ricevute dai clienti di Plastwood in Germania, Svizzera e Austria a partire dalla metà del mese di aprile 2003, e vero che la clientela che ha ricevuto tali lettere ha domandato a Plastwood chiarimenti in ordine alla legittimità della vendita dei giochi Geomag e Supermag forniti da Plastwood stessa”.*

5) *“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 della convenuta che mi si mostrano”.

6) “Vero che la barretta costituente doc. 15 dell’attrice, che mi si mostra, è una barretta del gioco Roger’s Connection in commercio anteriormente al 1998”.

7) “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”.

8) “Vero che il signor Vicentelli, prima dell’arrivo della confezione del gioco Roger’s Connection ordinata da Plastwood, 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”.

9) “Vero che Geomag S.A., direttamente e tramite gli agenti di Giochi Preziosi, proprio distributore per l’Italia, nonché il sig. Vicentelli personalmente, hanno diffuso dalla primavera del 2003 in poi presso gli addetti dei negozi delle catene Toys’r Us e Giocheria la notizia che il Supermag di Plastwood costituiva un prodotto in contraffazione del brevetto del sig. Vicentelli e che tale prodotto, se detenuto per la rivendita, avrebbe potuto essere sequestrato. Vero inoltre che gli stessi minacciavano che, qualora tali negozi avessero acquistato il Supermag, tutte le forniture dei prodotti di Giochi Preziosi sarebbero state sospese”.



## Elenco dei testi

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

Testi sui capitoli 3, 4, 6, 9: Paolo Sini; Egidio Pirodda; Giuseppe Sassu, Via Boiardo 3 – 09047 Selargius (CA); 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.

Testi sul capitolo 8: Paolo Sini, Egidio Pirodda, Micaela Triskova, c/o Plastwood S.r.l.

Teste sul capitolo 7: Micaela Triskova.

Voglia inoltre l'Ill.mo giudice istruttore disporre l'interrogatorio formale del signor Claudio Luigi Vicentelli sui capitoli: 1, 7, 8 sopra indicati.

In subordine, in caso di ammissione delle prove testimoniali del convenuto, voglia l'Ill.mo giudice istruttore ammettere Plast Wood a prova contraria su tutti i capitoli ammessi e ammettere inoltre Plast Wood a controprova sul seguente capitolo:

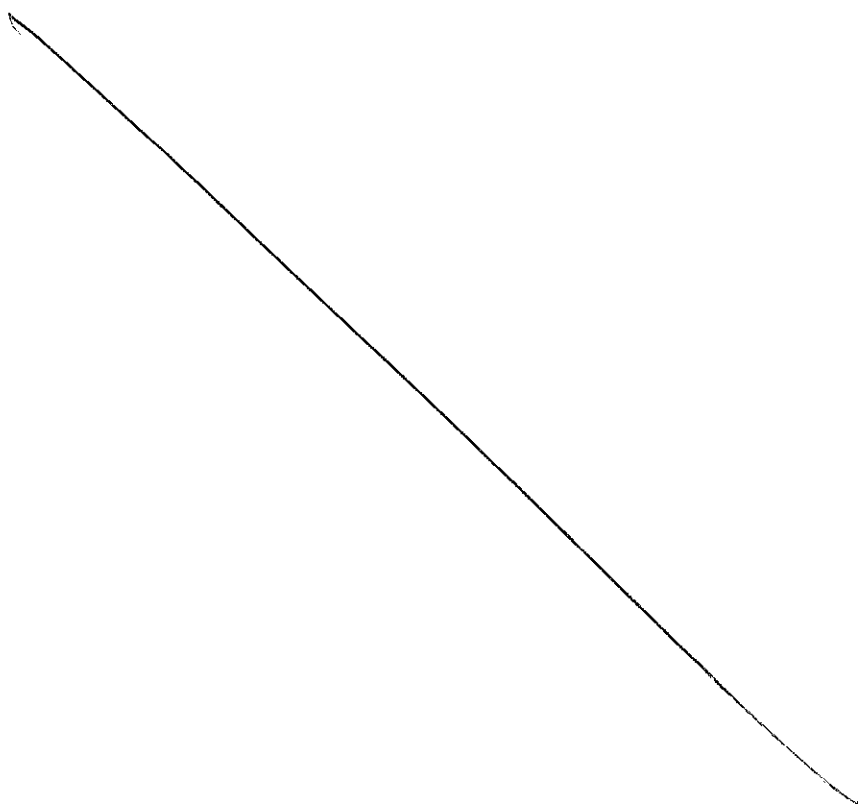
10) *“Vero che dopo la sottoscrizione del contratto di licenza per il Geomag, negli anni 1998 1999 e 2000 il Vicentelli, senza esserne richiesto da Plast Wood, si recava di propria iniziativa presso la sua sede, pretendendo di prendere parte alle attività e decisioni relative allo sviluppo e alla industrializzazione del Geomag, di partecipare a fiere, di intrattenere rapporti e di interloquire con fornitori, e di ricercare e selezionare i fornitori, tra cui AGP International, Giuseppe Tibilietti di G.T. S.p.a., Cavour Attrezzzeria, A.S.M. di Nova Milanese”.*

Testi a prova contraria e sul capitolo 10: dott. Umberto Ambrosini e Egidio Pirodda, entrambi c/o Plast Wood s.r.l.

Si chiede infine che venga disposta 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, se le privative conferite da: brevetto europeo EP 1080476; domanda cinese n. 1305634; domanda giapponese n. 2002516478; domanda canadese n. 2.332.362; domanda brasiliana n. PI-9911028-8; brevetto australiano n. 747183 (concesso in base alla domanda n. 9934179); brevetto Federazione Russa n. 2214636 (concesso in base alla domanda n. 2000/132218); brevetto USA n. 6.566.992 (concesso in base alla domanda n. 700,751), possiedono i requisiti di validità previsti dalla legge”.*

UFFICIO DOTT.



RUOLO: 45613/02 + 27895/03

CONCLUSIONI PER

Claudio Luigi VICENTELLI

E GEOMAG S.A.

Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza od eccezione, dando atto dell'intervenuta estinzione, nei soli rapporti tra VICENTELLI, GEOMAG e CULTIMO, delle cause riunite 45613/02 + 27895/03, e previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove proposte dalla S.r.l. PLAST WOOD nella causa 45613/02 con le memorie del 10.4.2003 e del 9.5.2003:

In via preliminare:

1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di nullità dei brevetti che saranno concessi in esito a: domanda di brevetto europeo EP 1080476 (relativamente a tutti i Paesi designati diversi dall'Italia); 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.

Nel merito:

2) Accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di licenza 1° agosto 1998 *inter partes*, a far data dal 21 marzo 2003, a norma dell'art. 1454 C.C.;

3) Dichiarare tenuta e condannare la PLAST WOOD S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Claudio Luigi VICENTELLI delle *royalties* pari al 5% del fatturato conseguito per effetto della vendita di prodotti realizzati in esecuzione del contratto di licenza *inter partes*, per l'ammontare esatto accertato in corso di causa, con gli interessi legali da ciascuna scadenza contrattuale del 15 febbraio e del 15 agosto di ogni anno al saldo effettivo;

4) Dichiarare tenuta e condannare la PLAST WOOD S.r.l. al pagamento in favore del convenuto dell'importo di Lire 67.600.000, pari ad Euro 34.912,49, con gli interessi legali dal 23 luglio 2001 al saldo;

5) Dichiarare tenuta e condannare la PLAST WOOD S.r.l. a corrispondere al convenuto il risarcimento di tutti i danni cagionati come conseguenza dell'inadempimento al contratto di licenza *inter partes*, nella misura accertata in corso di giudi-

zio o che, occorrendo, sarà determinata in via equitativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi;

6) Rigettare, perché inammissibili o infondate, tutte le domande proposte dalla S.r.l. PLAST WOOD, assolvendone il Sig. VICENTELLI.

In ogni caso:

7) Condannare l'attrice nelle spese, diritti ed onorari del processo.

In via istruttoria:

8) Ammettere occorrendo una prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. Vero che il Sig. Claudio Vicentelli realizzò i disegni riprodotti a doc. 51 del convenuto, che si mostrano al teste, che furono utilizzati da Plast Wood per la progettazione e la fabbricazione del prodotto "GEOMAG".
2. Vero che il Sig. Claudio Vicentelli contattò telefonicamente in diverse occasioni nel 1998 la S.r.l. A.G.P. International, e chiese ad essa di fornirgli delle offerte riguardanti la fornitura di sfere, spine metalliche e rullini.
3. Vero in particolare che A.G.P. International inviò a Vicentelli il 22.9.98 la quotazione



riprodotta a doc. 52, ed il 28.5.99 il fax riprodotto a doc. 57, che si mostrano al teste.

4. Vero che, a partire dalla metà del 1998, il Sig. Vicentelli ed il Sig. Giuseppe Tibiletti della G.T. S.a.s. intrattennero un'intensa collaborazione volta alla realizzazione per conto di Plast Wood delle attrezzature necessarie alla produzione dei prototipi "GEOMAG" ed alla loro successiva industrializzazione.
5. Vero in particolare che Vicentelli e Tibiletti presero contatto a novembre del 1998 con la S.r.l. Cavour Attrezzeria di Cornaredo (MI), ed affidarono a quest'ultima per conto di Plast Wood la fornitura degli stampi necessari alla fabbricazione delle barrette "GEOMAG".
6. Vere in particolare le date, le sottoscrizioni ed il contenuto della corrispondenza scambiata tra Vicentelli, Tibiletti e la S.r.l. Cavour Attrezzerie, di cui ai docc. 53, 54, 55, 56, 59, 60 e 62 che si mostrano al teste.
7. Vero che il Sig. Vicentelli contattò per conto di Plast Wood ad aprile del 1999 la S.r.l. A.S.M. di Nova Milanese (MI), e chiese a que-

st'ultima di sottoporli un'offerta per la fornitura di una macchina automatica con tavola rotante per la fabbricazione delle barrette "GEOMAG".

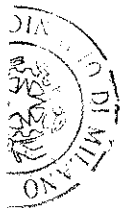
8. Vero che il Sig. Vicentelli richiese per conto di Plast Wood a novembre del 1999 ad A.S.M. la fornitura di una macchina semiautomatica per la fabbricazione delle barrette "GEOMAG" idonea ad eseguire il caricamento degli spinotti sovrastampati nei contenitori.
9. Vero che il Sig. Vicentelli partecipò attivamente nel 1999 e nel 2000 presso la Plast Wood a tutte le fasi attinenti alla progettazione industriale del prodotto "GEOMAG".
10. Vero che il Sig. Vicentelli elaborò e propose ad aprile del 2000 delle modifiche agli stampi ed alle macchine per la realizzazione delle barrette "GEOMAG" allo scopo di eliminare degli inconvenienti precedentemente riscontrati, con particolare riferimento agli interventi elencati nella lettera 21.4.00 riprodotta a doc. 62 del convenuto, che si mostra al teste.
11. Vero che il Sig. Vicentelli realizzò a luglio ed agosto del 2000 i disegni a docc. 63 e 64

del convenuto riguardanti le confezioni da 1000 barrette e *blister* di "GEOMAG".

12. Vero che il Sig. Vicentelli scrisse il manuale d'istruzioni del gioco "GEOMAG" che fu utilizzato da Plast Wood ed inserito in ogni confezione.
13. Vero che il Sig. Vicentelli partecipò alla scelta delle prime confezioni del prodotto "GEOMAG".
14. Vero che il Sig. Vicentelli prestò a favore di Plast Wood attività di assistenza tecnica attinente a tutte le fasi di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di "GEOMAG", recandosi presso la sede dell'azienda o partecipando su richiesta di quest'ultima a fiere, incontri con fornitori e clienti per un totale di circa 150 giorni lavorativi dal 1998 al 2001.

Testi sui capitoli:

- Ing. Antonio Gessa, residente a Tempio Pausania;
- Sig. Giuseppe Tibiletti, residente a Milano;
- Sig. Gian Piero Riva, c/o R.G.P. International S.r.l.;
- Sig. Alberto Franzi, c/o Cavour Attrezzeria;



S.r.l.;

- Sig. Gian Paolo Ghidelli, c/o A.S.M. S.r.l.

CONCLUSIONI per il PAI:

"visto", come da verbale di udienza.



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 official who signed the document.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.7.2002 Plast Wood srl, impresa produttrice, in forza di contratto di licenza stipulato *inter partes* in data 1.8.1998, del gioco di costruzioni magnetiche denominato "Geomag", oggetto del brevetto italiano n. 1.301.090 nella titolarità di Claudio Luigi Vicentelli (pure titolare del marchio Geomag), conveniva in giudizio avanti a questo tribunale il Vicentelli per sentir dichiarare la nullità del citato brevetto e di alcune sue estensioni estere (per paesi non aderenti alle convenzioni di Bruxelles e Lugano sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale); di conseguenza, per sentir dichiarare la nullità (o la risoluzione) del pure menzionato contratto di licenza (per la parte relativa al brevetto e non al marchio, anche se tale rilievo non sembrerebbe esente da contraddizioni, cfr conclusionale PW, pagg. 19 e 33) e per sentir condannare il convenuto a corrispondere all'attrice un equo rimborso a fronte degl'importi già versati.

Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano per la domanda di nullità dei brevetti esteri concessi o da concedere; nel merito, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, chiedendo la condanna



*Handwritten signature or initials.*

dell'attrice al pagamento delle *royalties* e degli altri importi dovuti sulla base del contratto di licenza 1.8.98 e al risarcimento dei danni subiti.

Interveniva quindi in giudizio un'altra società, Cultimo srl, produttrice di un analogo gioco magnetico, "Magnetic Construction Set", per sostenere la domanda dell'attrice di nullità del brevetto del convenuto.

Successivamente veniva disposta la riunione alla presente causa di quella pendente sub RG 27895/03, avviata dalla stessa Cultimo nei confronti di Vicentelli e Geomag sa (società svizzera nuova licenziataria del Vicentelli), nella quale erano state proposte, rispettivamente, domande di nullità e di contraffazione del medesimo brevetto.

Dopo una ctu brevettuale e relativo supplemento (che concludevano per la parziale validità del brevetto) e dopo l'ingiunzione emessa ex art. 186 ter cpc a favore di Vicentelli per il pagamento di euro 1.297.689,94 a titolo di royalties, oltre interessi e spese, veniva disposta ed espletata una ctu contabile, pure con successivo supplemento, per l'accertamento di quanto complessivamente dovuto a Vicentelli da Plast Wood sulla base del contratto di licenza e per l'accertamento degli utili conseguiti da Cultimo con la vendita del suo prodotto.

Infine, tra Vicentelli, Geomag e Cultimo interveniva una transazione che portava alla rinuncia agli atti e alla declaratoria di estinzione del processo tra



le dette parti. La causa proseguiva invece tra Plast Wood e Vicentelli e, precisate le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, veniva rimessa per la decisione al collegio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente rilevare la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano quanto ai brevetti e alle domande di brevetto depositate in paesi esteri, anche in quelli extracomunitari per i quali non sembrerebbero applicabili le disposizioni delle convenzioni di Bruxelles e Lugano (art. 16.4) o del regolamento CE 44/01 (art. 22.4), che in materia di registrazione o di validità dei brevetti (marchi, disegni, modelli e altri diritti analoghi per i quali sono previsti il deposito o la registrazione) stabiliscono la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato (contraente) nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati.

Ed invero, per un verso ogni brevetto è rilasciato a conclusione di un procedimento amministrativo che riconosce esistenza e limiti di una privativa in capo al titolare; è dunque un atto amministrativo, un atto pubblico di uno Stato estero l'accertamento della cui validità ed efficacia non può che essere demandato al giudice di quello stesso Stato.

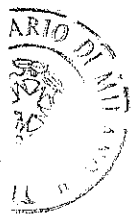
Per altro verso, neppure sembra possibile ravvisare in capo all'attrice l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ovvero giuridicamente



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

tutelabile, a ottenere una pronuncia del giudice italiano che dichiari la nullità di tali brevetti esteri, pronuncia che non troverebbe ragionevoli possibilità di esecuzione nello Stato estero.

Va allora riconosciuto che le disposizioni degli artt. 16.4 delle convenzioni citate e 22.4 del regolamento rivendicano (in positivo) per tali materie la competenza esclusiva dei giudici dello Stato, ma non sono tuttavia correttamente interpretabili (a contrario) nel senso di escludere tale competenza per gli Stati estranei al loro campo di applicazione, perché, lungi dall'esaurirsi in una deroga al principio generale che riconduce la giurisdizione al domicilio o alla residenza del convenuto (art. 3 L. 218/95, fondato, come ricorda la stessa attrice, cfr replica pag. 11, sul principio del *favor iuris* per il convenuto, dovuto alla maggiore difficoltà di difesa dinanzi ai giudici di un paese straniero, principio che risulterebbe senz'altro vulnerato dall'affidamento al giudice italiano della questione di nullità di numerosi titoli brevettuali stranieri, secondo la legge dei medesimi), si pongono esse stesse come espressione del principio secondo il quale della validità e legittimità del contenuto e dell'estensione di un atto amministrativo, se pur attributivo di un monopolio brevettuale, conosce comunque il giudice dell'ordinamento statale di cui quell'atto è estrinsecazione.



E tale assunto si pone a sua volta come espressione del principio di territorialità, per il quale in materia industrialistica le azioni fondate su diritti nascenti da titoli di privativa concessi o in corso di concessione (anche in sede internazionale) sono conosciute dal giudice dello Stato (limitatamente ai loro effetti nel territorio di quello Stato), qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

Principio che, già contenuto nelle previgenti leggi marchi (art. 56) e brevetti (art. 75) -nonchè, per quanto rilevi, nella convenzione di Monaco sul brevetto europeo o, per i marchi, nella convenzione di Parigi e nell'accordo di Madrid-, si trova parimenti riproposto nel nuovo codice di proprietà industriale (art. 120). Tale disposizione, ben successiva alla legge 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, sembra dunque costituire uno spunto utile a fondare normativamente il principio che nella materia impone la deroga al domicilio e alla residenza come criterio di giurisdizione ex art. 3 L. 218/95.

Venendo al merito e alla contestata validità del brevetto in questione (doc. 2 attrice), si osserva che esso, intitolato "*moduli per la realizzazione di assiemi di ancoraggio magnetico e relativi assiemi*", concerne 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).

Ciò posto, osserva il collegio che in causa non sono state addotte ragioni tali da giustificare conclusioni diverse da quelle già raggiunte dal ctu, che ha ritenuto 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



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

flusso. Combinazione che, senza implicare alcuna illegittima attività di riscrittura delle rivendicazioni e di ampliamento dell'ambito di protezione, corrisponde puntualmente alla soluzione applicata nel prodotto Geomag.

I rilievi di scarsa chiarezza e confusione nella redazione del testo brevettuale, avanzati dallo stesso CTU, paiono da intendere come espressivi delle difficoltà incontrate nella lettura e comprensione del titolo nelle sue varie parti, ma non risultano, anche alla luce del supplemento di relazione e delle esplicite dichiarazioni del CTU in questo senso, tali da inficiare la sufficienza della descrizione e da escludere 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).

Quanto alla novità, la stessa risulta riconosciuta dal CTU e neppure sostanzialmente contestata dall'attrice.

Quanto all'attività inventiva, se può convenirsi con la difesa Plast Wood circa la necessità di tener fermo tale requisito senza risolverlo nella novità e neppure nella mera ricerca, nello stato della tecnica esistente, di un 'suggerimento' che motivi la variazione, deve comunque rilevarsi che nella specie l'originalità è stata chiaramente riconosciuta dal CTU 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 (novità che di per sé esclude la ricorrenza di un pregiudizio tecnico anteriore da superare necessariamente).

E rispetto a tali caratteristiche il CTU, con ampie e motivate argomentazioni, ha ritenuto non rilevanti tutte le invocate anteriorità.

Il brevetto Vicentelli deve dunque ritenersi valido, almeno nei limiti indicati, compresa, per quanto occorra, la frazione italiana del brevetto europeo n. EP 1.080.476, relativa allo stesso trovato e nella titolarità dello stesso convenuto.

E poiché, come già rilevato, la validità è riconosciuta proprio con riguardo agli insegnamenti utilizzati per la realizzazione del gioco Geomag da parte Plast Wood, deve altresì concludersi per il rigetto delle domande attrici di nullità (e di risoluzione) del contratto di licenza fondate sulla pretesa invalidità del titolo brevettuale e delle domande di equo rimborso.

Quanto alle ulteriori domande attrici di annullamento della licenza per vizi della volontà e di risoluzione per inadempimento del Vicentelli (che da un lato non avrebbe dato notizia dell'esistenza di anteriorità distruttive della validità del brevetto oggetto della licenza, peraltro già esaminate e negativamente risolte in sede di CTU; dall'altro lato avrebbe violato la clausola d'esclusiva, instaurando rapporti con altri soggetti prima della



scadenza del contratto di licenza e curando che uno di questi assumesse come denominazione il segno Geomag, così da creare la massima confusione possibile), le stesse devono considerarsi nuove e tardive (anche riguardate come *reconventio reconventionis*) e dunque inammissibili, in quanto formulate soltanto con la memoria ex art. 183 cpc.

Quanto alle domande del convenuto Vicentelli, anch'esse, secondo il collegio, risultano solo in parte ammissibili.

Ammissibile ex art. 1453/2 cc -oltre che fondata, stante la pacifica interruzione del pagamento delle royalties e dell'invio dei rendiconti a fronte di un contratto di licenza che per anni ha avuto regolare esecuzione e che ha consentito di realizzare un gioco di notevole successo- deve ritenersi quella volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di Plast Wood, domanda formulata con memoria ex art. 183 cpc, dopo quella iniziale di adempimento.

Ammissibile appare altresì la domanda risarcitoria, già avanzata in comparsa di costituzione e risposta (cfr pagg. 32-36).

E' ben vero che il suo titolo iniziale (l'esatto adempimento del contratto di licenza con il pagamento delle royalties dovute) risulta caducato dalla successiva domanda di risoluzione, almeno per il periodo successivo al



21.3.03, data dell'intervenuta risoluzione a seguito di diffida inadempita (cfr doc. 31 conv.).

Ma la già ricordata liceità della trasformazione della domanda di adempimento in quella di risoluzione sembra anche giustificare un mutamento del titolo, per cui, per il periodo successivo alla risoluzione, debbono ritenersi dovuti al convenuto, a titolo risarcitorio per l'attività di vendita del Geomag indebitamente proseguita dall'attrice almeno per il primo semestre del 2003, ulteriori importi, che pare congruo determinare in misura corrispondente a quelli delle royalties contrattualmente previste e accertate in corso di causa.

Sempre secondo la valutazione operata dal collegio, devono invece considerarsi non provate e infondate, se non addirittura nuove e inammissibili, le ulteriori richieste di danno avanzate da Vicentelli.

Ciò si afferma tenendo conto della natura spiccatamente brevettuale della causa e degli aspetti risarcitori correlati alla domanda come proposta *ab initio*, dal momento che la maggior parte di tali (ulteriori) richieste è stata esplicitata da Vicentelli soltanto con la memoria istruttoria 30.10.04 e le stesse introducono in causa non mere voci di un danno ontologicamente già individuato, ma nuovi temi d'indagine e di prova, come tali ormai preclusi.

Così, pur tempestivamente formulate, debbono ritenersi infondate o comunque non sorrette da valida prova le domande relative:



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

- a. alla lamentata concessione di sub-licenze ai fini dell'istituzione di una rete di 'distributori' esteri (circostanza, quest'ultima, che peraltro neppure risulterebbe contrattualmente vietata, cfr doc. 3, art. 3) e della conseguente parziale elusione dell'obbligo di versare il 5% del fatturato complessivo realizzato sui prodotti in licenza (si osserva in proposito che la circostanza, già nota alla parte prima dell'introduzione del giudizio, cfr doc. 7 conv., era stata enunciata nella ricostruzione della vicenda fornita in comparsa di risposta, cfr pag. 5 punto 8, e quindi posta a base di una richiesta risarcitoria, cfr pag. 35; ma, secondo il collegio, la stessa circostanza, in quanto funzionale alla penetrazione e al consolidamento commerciale del prodotto su altri mercati, importa una diminuzione patrimoniale da apprezzarsi necessariamente con riferimento all'incremento dovuto alla realizzazione di maggiori volumi di vendite e dunque, ragionevolmente, da compensarsi con esso);
- b. all'espressa richiesta, da parte Plast Wood, dell'assistenza tecnica di cui Vicentelli chiede la remunerazione (cfr doc. 3, art. 5; si osserva in proposito che la nota 12.7.01 di Plast Wood, sub doc. 8 conv., non sembra importare riconoscimento di debito, rinviando a successivi contatti personali con Vicentelli la risposta alla richiesta di compensi per 'attività professionale pregressa', doc. 7 conv.);



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

- c. alla mancata sottoposizione all'approvazione del licenziante delle nuove 'confezioni' di Geomag con istruzioni tecniche non corrette (l'art. 8 del contratto, peraltro, sembra richiedere l'approvazione del concedente soltanto per le varianti da apportare al 'dispositivo' oggetto della licenza);
- d. alla mancata comunicazione dell'intenzione di avviare azioni giudiziarie nei confronti di contraffattori del marchio e del brevetto (iniziative, peraltro, ben assumibili in proprio anche da parte del concedente, cfr art. 11 licenza).

E ciò si osserva non senza rilevare, quanto alle circostanze sub c) e d), il difetto di prova in ordine al verificarsi di un qualsiasi pregiudizio per il convenuto.

Costituiscono invece domande nuove e inammissibili, perché svolte soltanto con la memoria istruttoria, quelle intese a ottenere pagamenti per:

- e. la violazione dell'art. 17 del contratto (recante in sostanza un patto di non concorrenza post-contrattuale, che si asserisce violato da Plast Wood con la realizzazione del nuovo gioco di costruzioni magnetiche, Supermag);
- f. il rimborso delle spese di revisione dei rendiconti del 2001.

L'attrice va quindi condannata, a vario titolo, al pagamento in favore del convenuto Vicentelli della somma di euro 668.623,39, pari alla differenza tra



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

euro 1.341.128,7 (cfr 2<sup>a</sup> rel. CTU contabile depositata il 23.3.07, pagg. 3 e 4, ove si indica in euro 27.343.722 il fatturato complessivo, in euro 398.465 e 122.683 le spese di trasporto, e in euro 26.822.574 l'importo sul quale calcolare le royalties dovute del 5% = 1.341.128,7) e l'importo di euro 672.505,31, che il convenuto riconosce già pagato dall'attrice per quota capitale, a seguito dell'ingiunzione emessa ex art. 183 ter cpc (cfr conclusionale, pag. 33).

A tale somma accedono gl'interessi, che in certa misura risultano già corrisposti (*ibidem*) e che vanno calcolati, per la natura composita del debito, nella misura legale da ciascuna scadenza sino alla risoluzione del contratto; per il periodo successivo al 21.3.03 sino al saldo, dovranno invece corrispondersi la rivalutazione monetaria, secondo gl'indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, e gl'interessi legali sulla somma via via rivalutata.

Infine, alla soccombenza seguono le spese, che, tenuto conto dell'importo liquidato e relativi scaglioni e della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata successivamente all'ingiunzione, paiono congruamente liquidabili in complessivi euro 13.500 (di cui 9.000 per onorari, 4.000 per diritti, 500 per spese), oltre forfetarie e oneri di legge.

P Q M



Il tribunale, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e dando atto dell'intervenuta estinzione del processo nei soli rapporti tra Vicentelli, Geomag e Cultimo, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande attrici di nullità dei seguenti brevetti e domande di brevetto nella titolarità del convenuto: europeo EP 1.080.476 (per i paesi designati diversi dall'Italia), 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;
- rigetta le domande attrici di nullità del brevetto italiano n. 1.301.090, e, per quanto occorra, della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 1.080.476, nella titolarità del convenuto Vicentelli, brevetti da considerare validi nei limiti di cui alla parte motiva, nonché le domande attrici di nullità o di risoluzione del contratto di licenza 1.8.98 stipulato *inter partes* e di equo rimborso;
- accerta e dichiara che il detto contratto di licenza si è risolto di diritto a far data dal 21.3.2003 ex art. 1454 cc;

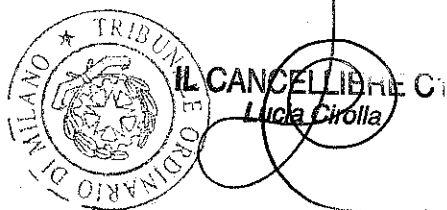


- condanna Plast Wood al pagamento in favore del Vicentelli dell'importo di euro 668.623,39, oltre interessi legali da ciascuna scadenza sino alla risoluzione del contratto, e, per il periodo successivo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli usuali indici Istat per le famiglie di operai e impiegati sino al saldo;
- dichiara inammissibili, perché nuove e tardive, le domande proposte da Plast Wood nelle memorie 10.4 e 9.5.03 e da Vicentelli nella memoria 30.10.04;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto Vicentelli le spese processuali, liquidate in complessivi euro 13.500,00, oltre forfetarie e oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007.

Il giudice est.

Il presidente



DEPOSITATO in CANCELLERIA

Milano, 8 AGO. 2007



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.  
Lucia Cirolla

