

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 48344/03

REG. DEP. N.

SENTENZA N°: 9347/07
REPERTORIO N°: 7586/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

in persona dei magistrati:

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

ha pronunciato la seguente

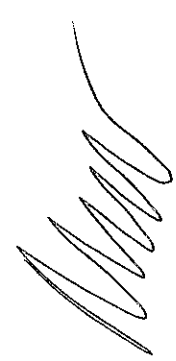
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa

DA

Plast Wood srl e da F.lli Tusacciu di Giovanni e C. snc,

entrambe con gli avv.ti Massimo Sterpi, Luca Ghedina, Marco Francetti e
Paolo De Santis,



ATTRICI

nei confronti di

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

CONVENUTO

E con l'intervento di

Geomag sa, con gli avv.ti Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra,

TERZA INTERVENUTA

OGGETTO: rivendica di brevetto e marchio; deposito in malafede; trasferimento dei titoli agli attori; nullità, annullamento o risoluzione del contratto di licenza in data 1.8.98.

CONCLUSIONI



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

R.G. n. 48344/03 – G.I. Dott. Bonaretti

Udienza del 18.04.2007

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per

PLAST WOOD S.r.l., con gli Avv. Massimo Sterpi e Luca Ghedina del Foro di Torino, nonché gli Avv. Marco Francetti e Paolo De Santis del Foro di Milano (“Plast Wood”)

e

F.lli TUSACCIU di Giovanni e C. S.n.c. (già Sugherificio Fratelli Tusacciu di Giovanni, Enrico e Edoardo Pio Tusacciu S.n.c.) con gli Avv. Massimo Sterpi e Luca Ghedina del Foro di Torino, nonché gli Avv. Marco Francetti e Paolo De Santis del Foro di Milano (“Sugherificio Tusacciu” o “Sugherificio”)

- attrici -

CONTRO

il Sig. **Claudio Luigi Vicentelli**, con gli Avv. Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra

- convenuto -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Geomag S.A., con sede a Rancate (Svizzera) con gli Avv. Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra

- terza interveniente -

Le attrici Plast Wood e Sugherificio Tusacciu, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, confidano nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni e qualsiasi domanda del convenuto o della terza interveniente:

- *Nel merito*

- accertare e dichiarare che il deposito del Brevetto Italiano n. 1.301.090, attualmente a nome del Sig. Vicentelli, è avvenuto in malafede ed a danno dell'avente diritto Sugherificio Tusacciu e, quindi, ex art. 118, terzo comma, Codice della Proprietà Industriale (già art. 27 bis, secondo comma, Legge Invenzioni), ordinarne il trasferimento al Sugherificio Tusacciu, con effetto retroattivo dal momento del deposito del medesimo;
- accertare e dichiarare che il deposito delle estensioni estere del Brevetto Italiano n. 1.301.090, elencate negli atti (nonché nei docc. 25, 29 e 30) delle attrici, è altresì avvenuto in malafede ai danni dell'avente diritto Sugherificio Tusacciu e, quindi, ordinare il trasferimento di tali brevetti esteri al Sugherificio Tusacciu, con effetto retroattivo dal momento del deposito dei medesimi;
- accertare e dichiarare che il deposito italiano del marchio "GEOMAG", attualmente a nome del Sig. Vicentelli (registrazione italiana n. 793.977), è avvenuto in malafede ai danni dell'avente diritto Plast Wood e, quindi, ex art. 118, terzo comma, Codice della Proprietà Industriale (già art. 25, terzo comma, Legge Marchi), ordinarne il trasferimento a Plast Wood, con effetto retroattivo dal momento del deposito del medesimo;
- accertare e dichiarare che le estensioni all'estero del citato marchio



“GEOMAG” da parte del convenuto e/o la registrazione all'estero da parte del medesimo di marchi consistenti in o contenenti la parola “GEOMAG” – quali, senza limitazione, quelli elencati in atto di citazione - sono avvenuti in malafede ed ai danni dell'avente diritto Plast Wood e, quindi, ordinarne il trasferimento a Plast Wood, con effetto retroattivo dal momento del deposito dei medesimi;

- dichiarare – in via gradata – la nullità, l'annullamento per errore, violenza e/o dolo, oppure la risoluzione ex art. 1479 c.c. del Contratto di Licenza per i motivi indicati negli atti delle attrici, in ogni caso con contestuale ordine al convenuto di restituire a Plast Wood tutte le royalties, compensi e/o rimborsi da essa finora pagati al Sig. Vicentelli in relazione al Contratto, e di rimborsare le spese sostenute da Plast Wood per l'estensione all'estero dei citati brevetti e marchi a nome del Sig. Vicentelli, oltre ad interessi e rivalutazione dal di del dovuto;
- in subordine, ordinare al convenuto di pagare a Sugherificio Tusacciu una somma pari all'importo delle royalties e di tutte le somme percepite dal convenuto per la licenza dei citati brevetti concessa a Plast Wood, e successivamente a Geomag S.A., oltre agli interessi legali dal di del dovuto, anche a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso, accertato che la effettiva titolare del marchio GEOMAG è Plast Wood, inibire al Sig. Vicentelli ed a Geomag S.A, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, ogni ulteriore uso – direttamente o attraverso licenze - del segno distintivo GEOMAG a titolo di marchio, insegna, ditta o denominazione sociale, *meta-tag*, nome a dominio od a qualsiasi altro titolo nell'ambito della propria attività, con previsione di



una penale pari a Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tale obbligo e/o di violazione del medesimo, in aggiunta alle altre somme dovute a qualsiasi titolo alle parti attrici; nonché

- ordinare il sequestro di tutti i prodotti e/o materiale pubblicitario recanti il marchio "GEOMAG" comunque detenuti dal convenuto e/o da Geomag S.A., con successiva distruzione degli stessi; nonché
- ordinare al convenuto ed a Geomag S.A., in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, il risarcimento dei danni subiti da Plast Wood a causa del loro uso del marchio GEOMAG, nella misura che verrà quantificata e provata in corso di causa;
- in ogni caso, accertato che la effettiva titolare dei citati brevetti è il Sugherificio Tusacciu, inibire al Sig. Vicentelli ed a Geomag S.A., in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, ogni ulteriore uso o sfruttamento – direttamente o attraverso licenze – dei brevetti in questione, nonché la fabbricazione o vendita di prodotti che costituiscano contraffazione dei brevetti stessi, con previsione di una penale pari a Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tale obbligo e/o di violazione del medesimo; nonché
- ordinare il sequestro di tutti i prodotti detenuti dal Sig. Vicentelli e/o Geomag S.A. e che costituiscano contraffazione dei citati brevetti, con successiva distruzione degli stessi; nonché
- ordinare al convenuto ed a Geomag S.A., in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, il risarcimento dei danni subiti dal



Sugherificio Tusacciu a causa della contraffazione dei citati brevetti da parte del convenuto e di Geomag S.A., nella misura che verrà quantificata e provata in corso di causa;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza favorevole alle attrici in cinque quotidiani a diffusione nazionale e in due riviste italiane ed una statunitense di settore, con caratteri doppi del normale, a cura delle attrici ed a spese del convenuto e di Geomag S.A., anche solidalmente fra loro.

- **In via istruttoria:**

- ordinare l'esibizione delle scritture contabili del Sig. Vicentelli e di Geomag S.A. al fine di accertare le vendite dei prodotti realizzati secondo gli insegnamenti dei citati brevetti e/o recanti il marchio "GEOMAG" (numero prodotti, ricavi e profitti) e consentire così la quantificazione dei danni subiti dalle attrici o, in alternativa, disporre CTU contabile ai medesimi fini;
- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli, con citazione dei testi di seguito indicati:
 - a) "Vero che tra il 1993 ed il 1999 tra il Sig. Claudio Vicentelli ed il Sig. Edoardo Pio Tusacciu esistevano intensi rapporti di amicizia e collaborazione";
 - b) "Vero che tra il 1993 ed il 1999 tra il Sig. Claudio Vicentelli risiedeva per lunghi periodi presso l'abitazione del sig. Edoardo Pio Tusacciu".

Si citano come testi su entrambi i capitoli a) e b):

- la Sig.ra Cossu Francesca, residente a Calangianus, Via


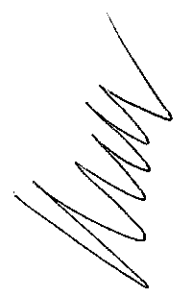


Vaspareddu;

- la Sig.ra Sechi Cinzia, residente in Tempio Pausania, Via San Luigi 18;
 - il Sig. Cossu Ruggero, residente in Calangianus;
 - il Sig. Cossu Germano, residente in Calangianus, Via La Marmora;
 - il Sig. Racanelli Alberto, residente in Olbia.
- c) “Vero che il Sugherificio Tusacciu affidò al sig. Vicentelli l’incarico di studiare nuovi prodotti per differenziare l’attività del Sugherificio Tusacciu”;
- d) “Vero che l’attività di studio e ricerca di nuovi prodotti da parte del sig. Vicentelli si svolgeva all’interno delle strutture ed utilizzando le risorse del Sugherificio Tusacciu”;
- e) “Vero che nel primo prototipo di gioco a barrette e sfere metalliche realizzato dal sig. Vicentelli, di cui al doc. 31 che mi si rammostra, le barrette erano realizzate con pezzi di tubo utilizzati dal Sugherificio per il trasporto dell’aria compressa ed altri materiali del Sugherificio”;
- f) “Vero che il Sig. Vicentelli sviluppò il prototipo di gioco a barrette e sfere metalliche avvalendosi della collaborazione del personale del Sugherificio F.lli Tusacciu, nonché dei macchinari e delle strutture aziendali di quest’ultimo”;
- g) “Vero che al momento dello sviluppo del prototipo, esso non aveva ancora un nome commerciale preciso”.

Si citano come testi sui suddetti capitoli da c) a g):

- Il Sig. Ferrari Giovanni Battista, residente a Calangianus, Via Ferraccio;
 - Il Sig. Scampuddu Robertina Lucia, residente a Tempio Pausania, Via Josto Azzena 8.
- h) "Vero che – non avendo il Sugherificio alcuna esperienza nel deposito di brevetti e non conoscendo alcun consulente brevettuale in Sardegna - il Sig. Edoardo Pio Tusacciu chiese al sig. Claudio Vicentelli di occuparsene tramite un professionista di Milano, restando inteso che la brevettazione avrebbe dovuto avvenire a nome del Sugherificio Tusacciu".
- i) "Vero che il Sig. Edoardo Pio Tusacciu scoprì che il deposito del Brevetto era stato effettuato a nome del Sig. Vicentelli solo al momento in cui quest'ultimo gli sottopose il contratto di licenza (ovvero poco prima del 1° agosto 1998)".
- l) "Vero che, a seguito della contestazione da parte del sig. Edoardo Pio Tusacciu quanto al fatto che il Brevetto, così come il Marchio "GEOMAG", fosse stato depositato – contrariamente agli accordi - a nome del Sig. Vicentelli e non del Sugherificio Tusacciu, il Sig. Vicentelli replicò che siccome egli non aveva i capitali per poter acquistare quote della neo-costituita Plast Wood – ovvero della società destinata a fabbricare e vendere il prodotto - il deposito del Brevetto e Marchio a proprio nome gli avrebbe consentito di partecipare comunque allo sfruttamento del Brevetto e Marchio stessi attraverso la concessione di una licenza e la percezione di una royalty";



Si citano come testi sui suddetti capitoli da h) a l):

- Il Sig. Lissia Vittorio, residente a Sant'Antonio Di Gallura, Via Genova;
- Il Sig. Satta Aurelio, residente a Calangianus, Via Padre Manzella 10.

m) "Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta e versata negli atti del presente processo come uno dei docc. da n. 32 a n. 37 di parti attrici, che mi si rammostra".

Si citano come testi sul suddetto capitolo m) gli autori delle relative dichiarazioni, ovvero:

- la Sig. ra Giovanna Loriga, residente a Calangianus, Via Sassari 8 (v. doc. 32);
- il Sig. Giovanni Antonio Inzaina, residente a Calangianus, Via della Resistenza 37 (v. doc. 33);
- il Sig. Annino Cassitta, residente a Calangianus, Via Sassari 8 (v. doc. 34);
- il Sig. Antonia Riccio, residente a Calangianus, Via della Resistenza 16 (v. doc. 35);
- il Sig. Santino Ciaffiu, residente a Calangianus, Via della Resistenza 16 (v. doc. 36);
- il Sig. Italo Satta, residente a Calangianus, Via A. Moro 53 (v. doc. 37).

n) "Vero che prima di pervenire alla scelta del marchio GEOMAG da parte del sig. Edoardo Pio Tusacciu, quest'ultimo prese in considerazione e scartò numerosi altri marchi tra cui TIK-TAK,

CLIK CLAK e CALAMITONE”.

Si cita come teste sul suddetto capitolo n):

- il Sig. Ambrosini Umberto, domiciliato a Calangianus, Via Sabotino 20.
- o) “Vero che Plast Wood affidò al sig. Vicentelli l’attività di deposito – a nome del Sugherificio Tusacciu o di Plast Wood – del Brevetto e del Marchio, ritenendo che tale attività rientrasse tra quelle del proprio consulente di direzione aziendale”;
- p) “Vero che al momento della stipula dell’accordo di licenza Plast Wood non aveva alcuna esperienza in materia di deposito di marchi o brevetti ed ignorava la possibilità di rivendicare la titolarità di marchi o brevetti depositati da terzi in malafede”;
- q) “Vero che, prima della firma del contratto di licenza del 1° agosto 1998, e sulla base dei soli rapporti fiduciari esistenti tra il sig. Edoardo Pio Tusacciu ed il sig. Claudio Vicentelli, il Sugherificio Tusacciu e Plast Wood avevano già contattato fornitori di macchinari e materiali, inviato loro ordini, iniziato uno studio di fattibilità per la costruzione di una nuova fabbrica Plast Wood per componenti di plastica, con un impegno finanziario di centinaia di milioni di lire”;
- r) “Vero che, prima della firma del contratto di licenza del 1° agosto 1998, e sulla base dei soli rapporti fiduciari esistenti tra il sig. Edoardo Pio Tusacciu ed il sig. Claudio Vicentelli, era cominciata la dismissione dell’attività del Sugherificio Tusacciu in vista dell’inizio della fabbricazione del nuovo prodotto, svendendo

sottoscosto vecchia merce del Sugherificio e perdendo le agevolazioni per gli investimenti non realizzati, con danni pari a diversi miliardi di lire”.

- s) “Vero che il sig. Claudio Vicentelli prospettò al sig. Edoardo Pio Tusacciu che la dismissione del Sugherificio Tusacciu e gli impegni presi con i fornitori per gli investimenti da effettuare per la produzione del nuovo prodotto, avrebbero portato al totale fallimento di entrambe le società – ovvero il Sugherificio Tusacciu e Plast Wood - nel caso Plast Wood non avesse firmato il contratto di licenza relativo al Brevetto e Marchio di cui è causa, contratto poi firmato in data 1° agosto 1998”.

Si citano come testi sui suddetti capitoli da o) a s):

- la Sig.ra Scampuddu Robertina Lucia, residente in Tempio Pausania, Via Josto Azzena 8;
 - la Sig.ra Sechi Cinzia, residente in Tempio Pausania, Via San Luigi 18.
- **In ogni caso:**
- con il favore delle spese, oltre al rimborso forfetario del 12,5% previsto dalla legge professionale, IVA e CPA.

* * *

Torino – Milano, 4 aprile 2007

Avv. Massimo Sterpi

Avv. Luca Ghedina

Avv. Marco Francetti

Avv. Paolo De Sanctis

RUOLO: 48344/03

CONCLUSIONI PER

Claudio Luigi VICENTELLI

E GEOMAG S.A.

Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza od eccezione:

In via preliminare:

1) dichiarare la nullità della citazione e comunque il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di trasferimento dei brevetti e dei marchi di titolarità del Sig. Claudio VICENTELLI aventi efficacia all'estero.

2) dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalle attrici nei confronti della S.A. GEOMAG.

Nel merito:

3) dichiarare infondate e rigettare tutte le domande proposte dalla S.r.l. PLAST WOOD e dalla S.n.c. F.lli TUSACCIU di Giovanni e C., assolvendone il convenuto e l'interveniente.

In ogni caso:

4) Condannare le attrici in via tra loro solidale nelle spese, diritti ed onorari del processo.

In via istruttoria:

5) Non ammettere le prove orali richieste dalle attrici; in subordine, ammettere il convenuto e l'interveniente alla prova contraria diretta ed indiretta, anche con il seguente capitolo:

- vero che il nome "Geomag" fu ideato dal Sig. Vicentelli, che lo propose al Sig. Tusacciu sotto forma di un disegno quotato.

Testimoni:

- Ing. Antonio Gessa, residente a Tempio Pausania;
- Sig. Giuseppe Tibiletti, residente a Milano;
- Avv. Antonio Petruzzelli, residente a Milano.



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

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.2003 la Plast Wood srl e la F.Ili Tusacciu di Giovanni e C snc (già Sugherificio Fratelli Tusacciu di Giovanni, Enrico e Edoardo Pio Tusacciu snc), nell'ambito di un ampio contenzioso incentrato sulla validità/invalidità e contraffazione di brevetti e di marchio, convenivano in giudizio avanti a questo tribunale Claudio Luigi Vicentelli, rivendicando la proprietà del brevetto italiano n. 1.301.090 e del marchio registrato Geomag, oltre che di tutte le relative estensioni estere, e chiedendo la nullità, l'annullamento o la risoluzione del contratto di licenza stipulato in data 1.8.1998 tra Vicentelli e Plast Wood, con condanna del convenuto a restituire all'una o all'altra attrice tutti i compensi corrisposti in esecuzione di tale contratto, con inibitoria di qualsiasi ulteriore utilizzo e sfruttamento del brevetto e del marchio in questione, sequestro e pubblicazione della sentenza, oltre che con condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Il convenuto Vicentelli si costituiva in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto; contestualmente interveniva nel giudizio anche la società svizzera Geomag sa, nuova licenziataria del Vicentelli, per sostenere le ragioni di quest'ultimo e invocare il rigetto di tutte le domande proposte da Plast Wood e Tusacciu, che a loro volta estendevano le domande nei confronti di Geomag.



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

Scambiate memorie, anche istruttorie, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le società attrici sostengono che Vicentelli, titolare del marchio Geomag, rilasciato il 29.11.99 su domanda del 25.6.98 per prodotti della classe 28 (giochi e giocattoli) e titolare altresì del brevetto per invenzione n. 1.301.090, rilasciato il 6.6.2000 su domanda depositata il 20.5.1998, intitolato "*Moduli per la realizzazione di assiemi di ancoraggio magnetico e relativi assiemi*" e posto a base di un noto gioco di costruzioni magnetiche denominato appunto Geomag, avrebbe depositato in malafede sia il brevetto (dal momento che all'epoca egli lavorava per il sugherificio Tusacciu, con l'incarico di inventare o reperire nuovi prodotti che potessero divenire l'oggetto dell'attività dello stesso sugherificio), sia il marchio (ideato in realtà da Edoardo Tusacciu, che, intenzionato a depositarlo a nome Plast Wood, si sarebbe accorto solo tardivamente che Vicentelli l'aveva registrato a nome proprio).

Ma si tratta di assunto che alla luce della complessiva condotta di Plast Wood e della documentazione acquisita appare infondato e da respingere.

Quanto al primo profilo, deve ricordarsi che la presente vertenza si inserisce in un ampio contenzioso tra le parti, avviato da Plast Wood nel luglio 2002 a Milano con l'azione di nullità del brevetto Vicentelli e del contratto di licenza



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

Vicentelli/Plast Wood (RG 45613/02) e a Tempio Pausania con l'azione di accertamento della non contraffazione e del non inadempimento alla licenza (per la realizzazione da parte Plast Wood del nuovo gioco Supermag), poi riassunta a Milano a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice sardo (RG 25881/04); proseguito da Vicentelli con una speculare azione di contraffazione del brevetto (sempre per il nuovo gioco Supermag) e del marchio (per la prosecuzione della vendita di Geomag anche dopo la risoluzione del contratto di licenza) e di concorrenza sleale per denigrazione (RG 32742/03); infine esteso da Plast Wood con un'azione di accertamento (negativo) di contraffazione e di concorrenza sleale a Giochi Preziosi spa, nuovo distributore italiano di Geomag/Vicentelli (RG 48297/03).



Orbene, in questo ampio contenzioso, pur a sua volta arricchito e complicato da tutte le riconvenzionali del caso, non si era mai fatta questione della titolarità del brevetto e del marchio (quest'ultimo, anzi, espressamente escluso dall'impugnativa del brevetto e del contratto di licenza, che Plast Wood, nella causa RG 45613/02, riconosceva rispetto al marchio conservare valore ed effetti fino alla naturale scadenza), sicchè non riesce agevole superare i dubbi del Vicentelli circa le finalità puramente emulative del presente giudizio, principalmente inteso a complicare il quadro e a frapporre ulteriori ostacoli all'attività del convenuto.

Quanto al secondo profilo, vengono in considerazione:

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

- la 'dichiarazione di confidenzialità' resa in data 28.1.1998 da Tusacciu -per il Sugherificio- a Vicentelli, con la quale i primi, dopo essersi impegnati al segreto per sé e per i loro dipendenti e collaboratori, vengono informati delle caratteristiche del trovato (descrizioni, disegni, foto e alcuni campioni di diversi tipi dell'invenzione) e riconoscono la piena titolarità dei diritti di brevetto in capo al Vicentelli (cfr doc. 4 attrici);

- il contratto di licenza in data 1.8.98, che riguarda sia il brevetto, sia il marchio, che ovviamente sottende il riconoscimento da parte Plast Wood della titolarità del Vicentelli e che viene spontaneamente eseguito dalle parti almeno sino al 2001 (doc. 23 attrici);

- la documentazione che, in positivo, riconduce all'analisi e alla consulenza aziendale, di marketing e contabile, i rapporti di natura professionali intercorsi tra Vicentelli e Tusacciu sin dal 1993 (prima in modo saltuario, poi più frequenti e sistematici, cfr docc. 4-13 conv., sino a riconoscere il primo come 'consulente di direzione', pur definendolo 'professionista esterno', cfr doc. 9), ma che, in negativo, non presenta elementi utili a comprovare la ravvisabilità nella fattispecie dei requisiti necessari al trasferimento del brevetto (cfr artt. 23 e 27 bis l. inv. previgente, ora 64 e 118 cpi), in particolare del conferimento a Vicentelli dell'incarico, specificamente retribuito, di 'inventare' nuovi prodotti per diversificare l'attività del Sugherificio.



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

Né ha pregio la tesi di una sottoscrizione del contratto di licenza sostanzialmente estorta, in funzione di investimenti, incentivi e agevolazioni finanziarie altrimenti perduti (se non del rischio del fallimento per il blocco dell'attività del Sugherificio e di Plast Wood) e sul presupposto dell'ignoranza delle norme che consentono la rivendica dei titoli di proprietà industriale, tesi che postula, insieme a un rilievo non giuridicamente sostenibile dell'affermata ignoranza, un grado di sprovvedutezza neppure ragionevolmente ipotizzabile in capo a un imprenditore, tanto meno come Tusacciu (a capo di un'azienda di dimensioni non trascurabili e in grado di riconvertirne la produzione, portandola a risultati di tutto rispetto), che contrasta decisamente con l'esecuzione spontanea che dalle parti è stata data al contratto per diversi anni (almeno sino al 2001) e che soprattutto non dà ragione alcuna della sottoscrizione, intervenuta già nel gennaio 1998 -e dunque diversi mesi prima del contratto di licenza (1.8.98)- della ricordata dichiarazione di confidenzialità, con la quale Tusacciu riconosce la titolarità del trovato in capo al Vicentelli e s'impegna alla segretezza sino "*al deposito dei relativi brevetti*". Né sembra giustificare conclusioni diverse la documentazione (docc. 7-13 e 17 attrici) che, anche per la produzione Geomag, mostrerebbe Vicentelli attivo nell'ambito del Sugherificio Tusacciu (con richieste di preventivi ai fornitori, lettere su carta intestata, prototipi, mezzi, locali, collaboratori) o che riporta a Plast Wood i costi (non tanto del deposito, cfr docc. 16 e 18 conv., quanto) del



mantenimento del brevetto, del marchio e delle loro estensioni estere (cfr sub docc. 43, in particolare 43/6, 43/35, 43/51).

Documentazione che, almeno nel contesto sopra descritto, di per sé non appare sufficientemente significativa, sia perché posteriore alla dichiarazione di confidenzialità, se non alla sottoscrizione della licenza, sia perché riguardabile come esecutiva di particolari o generali accordi intervenuti tra le parti circa la ripartizione dei rispettivi oneri (cfr, quanto ai brevetti esteri, art. 12 licenza).

Di qui il rigetto delle domande tutte di parte attrice, sia quelle concernenti il brevetto e il marchio, sia quelle relative alla pretesa invalidità della licenza, comunque avanzate sul presupposto dell'asserito difetto di titolarità dei primi in capo al Vicentelli. Sotto quest'ultimo aspetto, si osserva altresì che l'annullamento per vizi della volontà e la risoluzione ex art. 1479 cc (di cui difettano tutti i presupposti) o per inadempimento (del Vicentelli) non paiono neppure prospettabili alla luce dei rilievi che precedono e dell'anteriore e rilevante inadempimento di Plast Wood all'obbligo di rendiconto e del pagamento delle royalties (essendo infine risultata, nella causa parallela sub RG 45613/02, la validità del brevetto, almeno nella parte che fonda la realizzazione del prodotto Geomag e che dà causa alla licenza).

Le considerazioni tutte sopra svolte risultano dunque assorbenti rispetto a ogni altra questione sollevata dalle parti e giustificano le pronunce di cui al dispositivo.

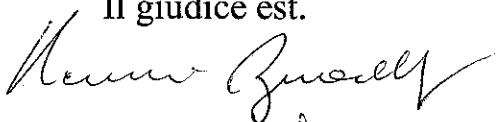
Infine, alla soccombenza seguono le spese che pare congruo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, determinare in complessivi euro 14.801,97 (di cui 12.000 per onorari, tenuto conto delle pluralità delle parti ex art. 5 TP, 2.545 per diritti, 256,97 per spese), oltre forfetarie e oneri di legge.

P Q M

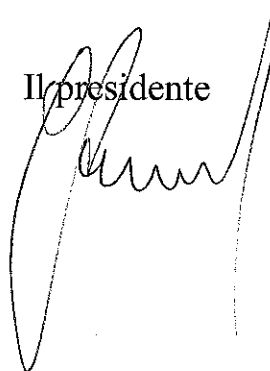
Il tribunale, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta le domande tutte delle attrici, che condanna in solido a rifondere al convenuto e all'intervenuta le spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.801,97, oltre forfetarie e oneri di legge.

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

Il giudice est.



Il presidente



IL CANCELLIERE C
Lucia Cijolla



IL CANCELLIERE C
Lucia Cijolla

