

SENTENZA MARBEC

CONCORRENZA SLEALE, GRADO DI APPELLO

INDICE

- 1) Collegio giudicante e appellanti_____pag. 2
 - 2) Motivazione dell'appello_____pag. 3-10
 - 3) **Motivazione della sentenza_____pag. 10-16**
 - 4) **Sentenza_____pag. 17**
-

N. 171/08 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) dott. Antonio Chini | Presidente |
| 2) dott. Giulio De Simone | Consigliere |
| 3) dott. Edoardo Monti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello

da

- Marbec s.r.l. e Mariotti Moreno in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Guglielmo Francois ed Eleonora Francois per delega in atti, con domicilio
eletto in Firenze Corso Italia 29 presso lo studio dei medesimi

- appellanti -

- Becarelli Stefano e Patella Antonio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio
Toia e Franco Ballati per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via
Segni 8 presso lo studio del primo

- appellanti -

contro

- Geal s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Carnesecchi per delega in
atti, con domicilio eletto in Sesto Fiorentino via XXV Maggio 5 presso lo
studio del medesimo

- appellata -

con l'intervento di

- M.G. di Gini Marco e C. s.n.c., nonché Gini Marco in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Brizzi per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze Corso Italia 29 presso lo studio del medesimo

- terzi intervenuti -

sentenza impugnata: Tribunale Pistoia 10 ottobre 2007 n. 927

oggetto della causa: concorrenza sleale

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per gli appellanti Marbec, Mariotti, Becarelli e Patella

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale integrale riforma della sentenza impugnata:

- *in via d'urgenza, e preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.;*
- *in tesi: rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice nel giudizio di primo grado e contenute sia nell'atto di citazione, che nel ricorso ex art. 700 c.p.c., non risultando provato alcun comportamento in capo alla società Marbec s.r.l. qualificabile come "concorrenza sleale" o "parassitaria";*
- *in ipotesi:*
 - *A) in ordine ai prodotti inibiti dal Tribunale di Pistoia:*
 - *In tesi:*
 - *previa declaratoria di vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado che nella sentenza impugnata ed in ordine al capo 2) relativo all'inibizione, accogliendo le nuove conclusioni rassegnate dalla Geal all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2007, sulle quali questa difesa dichiarava di non accettare il contraddittorio, ha ampliato l'oggetto della domanda così come formulata nel ricorso ex art. 700 c.p.c., ove la Geal s.r.l. chiedeva l'inibizione dei prodotti "nella loro formulazione attuale",*

- *Voglia la Corte d'Appello adita, dichiarare la nullità della sentenza;*
- *In denegata ipotesi:*
- *inibire alla Marbec s.r.l. la produzione e vendita dei prodotti in oggetto o una parte di essi, nella loro formulazione originaria, ossia nella formulazione qual'era prima delle ordinanze inibitorie emesse dal Tribunale di Pistoia il 10.08.2005 e 16.11.2006;*
- *B) in ordine alla condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni passati, presenti e futuri, dichiararsi immotivata e gravosa la condanna dei convenuti, odierni appellanti, al risarcimento dei danni pregressi, presenti e futuri, in quanto ove ritenuti sussistenti i danni lamentati, questi andrebbero circoscritti al solo periodo 2002, anno in cui si sarebbe verificato il presunto illecito;*
- *In caso di riforma integrale della sentenza impugnata, disporsi la pubblicazione della emananda sentenza, a spese della società appellata, su quotidiani di rilevanza nazionale e riviste specializzate;*
- *Condannare la società appellata al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese delle CC.TT.UU. e delle CC.TT.PP espletate in entrambe le fasi cautelari del giudizio di primo grado.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove la Corte adita lo ritenga opportuno, che il CTU del giudizio di primo grado, Prof. Bartolini, venga sentito a chiarimenti in merito alle considerazioni fatte dal Tribunale di Pistoia in ordine ai prodotti inibiti, chiarendo in tal caso il concetto di "sovrapposibilità" degli stessi.

Inoltre, ove non risultassero sufficienti i documenti attestanti l'entità del fatturato ottenuto nel 2007 dalla società appellante attraverso la vendita dei prodotti inibiti, la Marbec S.r.l. dichiara, ove richiesto, di mettere a disposizione della Corte tutta la documentazione specifica attinente la vendita dei prodotti nell'anno 2007 e all'uopo, ove si ritenga opportuno, chiede ammettersi CTU contabile al fine di accertare quanto sopra.

- per l'appellata Geal:

respingere le richieste tutte, di merito ed istruttorie, degli appellanti confermando integralmente la sentenza impugnata; con vittoria di spese

- per gli intervenuti Gini s.n.c. e Gini in proprio:

ammesso l'intervento e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in tesi e nel merito, dichiarare nulla e/o comunque annullabile e/o illegittima la sentenza impugnata per le causali di cui in premessa; in tesi e nel merito: in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la erroneità e illogicità della sentenza impugnata per le causali di cui in premessa e conseguentemente condannare chi di ragione al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; in ogni caso, con il favore delle spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2002, la Geal s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Pistoia la Marbec s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento di danni da concorrenza sleale, da liquidarsi in separata sede, consistiti dall'aver servilmente imitato e posto in vendita prodotti chimici per il trattamento di materiali lignei e lapidei identici a quelli prodotti e commercializzati dall'attrice, abusando delle conoscenze tecnico-industriali che gli esponenti della Marbec avevano maturato alle dipendenze della Geal (Mariotti e Becarelli alla direzione tecnica, Patella alla direzione commerciale) prima di mettersi in proprio e di dedicarsi all'illecita attività concorrenziale.

Sia la Marbec s.r.l., che personalmente Mariotti Moreno, Becarelli Stefano e Patella Antonio, si costituivano in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande avverse, di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso dell'istruttoria, parte attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'inibitoria delle condotte illecite. Controparte resisteva, ma, dopo avere espletato una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice istruttore, con ordinanza del 10 agosto 2005, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare, inibiva alla Marbec *“la produzione e la vendita, con la formulazione attuale, degli otto*

prodotti che, secondo la consulenza tecnica espletata in corso di causa, sono stati ritenuti sovrapponibili a quelli già prodotti da Geal". Avverso tale ordinanza sia Geal che Marbec proponevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., la prima chiedendo l'estensione dell'inibitoria ad altri prodotti, la seconda chiedendone la revoca. Espletata una seconda consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 16 novembre 2006, il collegio inibiva a Marbec la produzione e la commercializzazione di una serie di prodotti ulteriore alla previsione iniziale.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 24 aprile 2007, il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 10 ottobre 2007 n. 927, ravvisata la fondatezza della domanda attrice, inibiva alla società convenuta "*la produzione e la commercializzazione dei seguenti prodotti: Delicacid, Silox 6, Excel Plus, Tuscanica Oil, Primamano, Refix, Tiroil, Viacem, Sgriser, Tixo, Flora, Unipull, Pulibrill, Antistain, Idrofin*", condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata giudizio, ordinava la pubblicazione della decisione su "*La Repubblica, La Nazione, Professional Parquet, per due volte a distanza di una settimana*" e, infine, poneva tutte le spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio, a carico dei convenuti.

Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2008, i soccombenti interponevano appello, osservando in sintesi quanto segue:

- la vicenda non integrava gli estremi, né della concorrenza parassitaria, né dell'imitazione servile di prodotti altrui, bensì esprimeva la legittima utilizzazione - secondo i dettami della libera concorrenza nell'interesse generale al progresso tecnologico e al miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti al mercato - dell'esperienza professionale maturata dagli esponenti della Marbec presso il precedente datore di lavoro Geal;
- le capacità professionali, seppur formate presso un diverso datore di lavoro, costituiscono patrimonio inalienabile del lavoratore e non possono venire conculcate nel loro libero utilizzo successivo presso altri

datori di lavoro da un'abnorme fedeltà all'azienda presso la quale sono anteriormente maturate;

- nella specie non vi era stata alcuna illegittima appropriazione di clientela, dal momento che gli elenchi dei clienti e dei fornitori della Geal non erano coperti da segreto, ma costituivano informazioni sostanzialmente pubbliche apertamente consultabili e lecitamente conoscibili da qualunque concorrente;
- non era stato stipulato alcun patto di non-concorrenza che limitasse la facoltà degli ex dipendenti Geal di mettersi in proprio e di sfruttare economicamente le proprie competenze professionali, secondo il libero gioco della concorrenza, in mancanza del quale non vi sarebbero competitività ed innovazione;
- non era stato stipulato alcun patto di segretezza che vietasse la rivelazione di dati aziendali Geal;
- la decisione di primo grado comportava l'implicito riconoscimento di una rendita parassitaria di posizione a favore dell'ex datrice di lavoro, nella misura in cui costringeva di fatto il dipendente dimesso a sopportare una perpetua limitazione nell'esplicazione delle proprie competenze professionali, vanificandone la libertà e comprimendone la personalità ben oltre i limiti contrattuali, a tutto vantaggio e privilegio dell'impresa abbandonata, che doveva autonomamente essere in grado di mantenere i propri livelli di competitività;
- peraltro, non vi era stata alcuna comprovata diminuzione nel fatturato di Geal dopo il lancio dei prodotti Marbec, anzi la controparte aveva dichiarato per il 2003 un pingue fatturato di oltre 4 milioni di euro;
- non era mai stata accertata alcuna denigrazione sul mercato dei prodotti Geal;
- non era mai stata provata l'acquisizione da parte di Marbec di un'elevata percentuale di clienti Geal;

- a supporto motivazionale della sentenza avversa, era stato valorizzato un solo debole elemento indiziario, ossia la vicinanza temporale tra le dimissioni dei dipendenti Geal e l'avvio della loro attività presso la Marbec, senza considerare che la nuova produzione non presupponeva alcuna particolare ricerca scientifica, concretandosi nella commercializzazione di materie prime e composti chimici largamente diffusi e facilmente reperibili sul mercato, elaborabili da chiunque avesse un minimo di competenza in materia;
- in ogni caso, la semplice sovrapposibilità tra prodotti ravvisata dal consulente tecnico d'ufficio non poteva essere confusa con la pedissequa imitazione;
- l'indagine tecnica condotta al riguardo era stata troppo limitata e carente per poterne generalizzare le conclusioni;
- alcuni dei prodotti inibiti erano detersivi comuni, come il “*Delicacic*”, il “*Viacem*” o lo “*Sgriser*”, che appartenevano alla categoria dei prodotti standard di comune reperibilità commerciale, altri, come il “*Flora*”, lo “*Unipul*” o il “*Pulibrill*”, erano composti molto semplici della famiglia dei detersivi facilmente reperibili nella grande distribuzione ed anche i residui prodotti inibiti, classificabili nella categoria dei protettivi comuni, presentavano spettri di composizione chimica corrispondenti a ricette di uso comune e molto diffuse in commercio, senza essere frutto di ricerche o di applicazioni industriali costituenti patrimonio aziendale altrui;
- il giudice di primo grado si era pronunciato *ultra petita*, avendo inibito la produzione e la vendita dei prodotti “*con la formulazione attuale*”, senza considerare che nel frattempo essi erano stati modificati sulla base delle decisioni cautelari, sicché l'illecito fatto valere da controparte in giudizio era ormai cessato da tempo, mentre l'inibitoria contenuta in sentenza, avulsa dalla formulazione chimica dei prodotti, determinava la paralisi dell'intera attività della Marbec;

- la condanna risarcitoria generica era stata pronunciata come se il danno fosse *in re ipsa*, senza enucleare gli elementi che potessero attestarne la verifica, tanto più che l'attualità del supposto illecito era cessata da tempo, dopo il mutamento della formulazione chimica dei prodotti in ossequio alle ordinanze inibitorie;
- non era stata condotta alcuna analisi dei bilanci Geal che potesse dimostrare il supposto danno al portafoglio clienti e/o al fatturato;
- era incongrua la generalizzazione della condanna al risarcimento di tutti i danni "*passati, presenti e futuri*", ciò che implicava una sorta di responsabilità perenne di Marbec per qualunque evento pregiudizievole in cui la Geal si fosse eventualmente imbattuta, mentre semmai il danno doveva essere circoscritto agli eventi del 2002.

Donde le conclusioni trascritte in epigrafe e l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Geal si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'impugnazione avversa e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.

Con ordinanza depositata il 28 aprile 2008, la richiesta di sospensiva veniva respinta.

Con comparsa depositata il 4 novembre 2008, la Marbec e il Mariotti si costituivano in giudizio con nuovi difensori, riportandosi alle precedenti conclusioni di merito e rilevando altresì la nullità della sentenza di primo grado a seguito della sentenza n. 170 in data 17 maggio 2007 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 comma 1 c.p.i. nella parte in cui sottoponeva al rito societario le controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di concorrenza e proprietà industriale, con la conseguenza che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica.

All'udienza del 4 novembre 2008, interveniva volontariamente in giudizio Gini Marco, in proprio e quale rappresentante legale della M.G. s.n.c., affermandosi legittimato a proporre opposizione di terzo sulla base dei rapporti di agenzia intrattenuti con la Marbec, giacché la divulgazione della sentenza di primo grado aveva leso gli interessi economici, la professionalità e l'immagine commerciale anche degli agenti, compromettendo prospettive di guadagno e chances lavorative. In tale prospettiva, gli intervenienti si associavano alle difese della Marbec, ivi compresa l'eccezione di nullità connessa alla composizione monocratica anziché collegiale del Tribunale.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, così come precisate all'udienza del 3 marzo 2009, decorsi i termini di legge per il deposito delle difese finali, la causa veniva trattenuta in decisione e discussa all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalle difese Marbec, Mariotti, MG e Gini con riferimento alla composizione monocratica anziché collegiale del giudice di primo grado. La causa venne infatti trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2007, dunque prima che la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza del 17 maggio 2007 costituzionalmente illegittima l'applicazione del rito societario alla materia, determinasse il mutamento nella composizione dell'organo giudicante. Il fatto che la sentenza sia poi stata depositata in epoca successiva non rinnega che la decisione, secondo il criterio *tempus regit actum*, fosse stata correttamente introita dal giudice monocratico ormai tenuto a deciderla.

Passando al merito, il nodo centrale della controversia consiste nello stabilire se nell'avviare l'attività della Marbec siano state lecitamente impiegate professionalità maturate alle dipendenze della Geal, oppure se siano stati parassitariamente imitati prodotti messi a punto da Geal e conosciuti dagli esponenti della Marbec in forza dei pregressi rapporti di lavoro. La risposta del Tribunale a favore della seconda alternativa va pienamente condivisa.

In diritto, giova anzitutto precisare che la vicenda non va riguardata sotto il profilo dell'imitazione del singolo prodotto e, quindi, della violazione della privativa ad esso potenzialmente inerente, quanto sotto il profilo della concorrenza sleale che si sostanzia nella copiatura di una vasta gamma di prodotti, simultaneamente commerciati in sovrapposizione all'impresa concorrente, ciò per effetto, non già di un virtuoso processo di avvicinamento ai risultati conseguiti da quest'ultima, bensì grazie all'applicazione subitanea e senza sforzo delle informazioni acquisite alle sue dipendenze dal personale trasmigrato alla Marbec.

L'accento posto dalla difesa appellante sulle caratteristiche non particolarmente complicate o segrete dei singoli prodotti mira intelligentemente a spostare l'attenzione dal tema della clonazione abusiva dell'offerta commerciale all'imitazione di isolati elementi produttivi in sé relativamente avanzati sotto il profilo tecnico-scientifico, essendo essi frutto, non già di vere e proprie invenzioni, quanto piuttosto di affinamenti progressivi di ricette già note, che qualunque chimico professionale avrebbe potuto col tempo conseguire applicando la ricerca e la sperimentazione necessarie. L'essenza dell'illecito tuttavia non è questa, non può essere colta in una visione atomistica riduttiva, non va ricercata nella caratterizzazione - tutto sommato "debole" - dei singoli prodotti copiati, va vista nell'imitazione complessiva, istantanea e fedele della parte più qualificante del listino della concorrente. Il nucleo della violazione non consiste nell'aver messo in vendita un determinato composto chimico, non intrinsecamente rivoluzionario, già prodotto da altri, consiste nella duplicazione - tanto ampia e sistematica da risultare quasi organica - della fisionomia delineata dalla Geal per distinguersi dalle altre aziende del settore. L'illecito concorrenziale si concretizza insomma nella sleale utilizzazione delle nozioni acquisite dagli esponenti della Marbec nei ruoli-chiave un tempo rivestiti presso la Geal, ciò che ha consentito loro di avviare l'azienda-figlia appoggiandosi comodamente ai risultati raggiunti dall'azienda-madre in molti anni di operosa ed onerosa attività, ciò che ha consentito alla Marbec di

proporsi al mercato come replica sostanziale di Geal, con una linea equivalente di prodotti (se non proprio identici, altamente fungibili) rivolti alla stessa platea di clienti per mezzo di un'omologa rete distributiva.

Tale approccio globalmente parassitario, al di là dell'imitazione servile dei singoli prodotti nella prospettiva dell'art. 2598 n. 1 c.c., integra comportamenti non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'azienda altrui nella prospettiva dell'art. 2598 n. 3 c.c.. La natura stessa della libera competizione sul mercato vuole infatti che le opportunità di successo siano rimesse alle autonome capacità di ciascun protagonista, alimentate, com'è ovvio, dalle esperienze professionali conseguite anche altrove dal personale impiegato nell'impresa, ma non imperniate sull'appropriazione in blocco della fisionomia industriale-commerciale affinata nel tempo da un malcapitato concorrente e trasportata surrettiziamente altrove.

Non v'è dubbio che la linea di confine tra l'emulazione virtuosa e la clonazione parassitaria possa riuscire in pratica sottile, ma non si può rinunciare a tracciarla e, nella specie, il principale elemento che rende oggettivamente convincente l'ipotesi deteriore è rappresentato dalla sbalorditiva velocità, giustamente sottolineata dal Tribunale, con cui la Marbec, a distanza di nemmeno un mese dalla propria costituzione e dalle dimissioni dei convenuti dalla Geal, è riuscita a presentarsi sul mercato con una gamma completa di prodotti in larga parte equivalenti a quelli della concorrente. Giova ricordare che su una quarantina di prodotti, ne sono stati individuati ben quindici corrispondenti alle formule Geal.

Riferisce il consulente tecnico d'ufficio dott. Bartolini che la Geal, *“nata agli inizi degli anni '80, con pochi prodotti formulati per i trattamenti di materiali lapidei ... nel corso degli anni ha perseguito una politica di sviluppo tecnologico e di ricerca applicata nel settore dei trattamenti, del restauro e della manutenzione dei materiali ... Questa attività è stata supportata dalla nascita e dalla crescita di un laboratorio chimico-strumentale dotato di moderne attrezzature analitiche utilizzato sia per il controllo qualità che per la*

messa a punto delle nuove formulazioni e per l'adattamento delle esistenti alle diverse esigenze specifiche che emergevano dall'esperienza applicativa sul cantiere ... L'impostazione produttiva e di sviluppo ed i canali commerciali utilizzati dalla Geal sono confermati dalla partecipazione ... a numerosi progetti di ricerca applicata con enti ed università nei settori della chimica industriale” (pag. 26-27 rel. c.t.u.). Simili osservazioni, rendono “evidente che la società Geal, dal momento della propria fondazione, ha avuto un percorso di evoluzione sia di tipo ‘culturale’ che industriale; percorso che, oltre ad essere inquadrato nel periodo ‘storico’ dell’evoluzione tecnologica del settore dei trattamenti delle superfici lapidee e lignee, è stato anche probabilmente facilitato dalla formazione tecnico-scientifica del proprio fondatore ed amministratore... E’ altresì innegabile che la proprietà della società abbia creduto nello sviluppo delle proprie attività mediante l’investimento sia in tecnologie che nella qualificazione del personale. Si rammenta infatti che a partire dai primi anni ’90 la Geal ha assunto sia un laureato in chimica con una pregressa esperienza industriale (il dr. Moreno Mariotti) che un geologo (il dr. Stefano Becarelli)” (ib. pag. 27). Tali premesse portano ragionevolmente a concludere che, sebbene “le piccole e medie imprese che formulano prodotti utilizzando materie prime reperibili in commercio non riescono quasi mai, per la loro stessa natura e strutturazione, ad effettuare ricerca di base o applicata finalizzata alla sintesi e/o produzione di ‘molecole’ e/o ‘materie prime’ innovative” (ib. pag. 29), nondimeno “queste imprese possono invece migliorare le formulazioni esistenti o creare ‘linee innovative’ mettendo a frutto la propria esperienza, la propria sensibilità alle nuove richieste del mercato” (ib.).

Ora, il solo fatto che Geal abbia speso molto tempo e molte risorse economiche, umane e materiali, per perfezionare i propri prodotti e renderli vieppiù apprezzabili, dimostra che Marbec, senza approfittare indebitamente delle informazioni possedute da coloro che avevano guidato il reparto ricerca e sviluppo della concorrente, non avrebbe mai potuto esordire offrendo al

pubblico - guarda caso - una larga fascia di prodotti pressoché coincidente con quella della Geal. Se quei prodotti sono frutto di annosi e costosi investimenti, di ricerche, sperimentazioni e progressivi affinamenti volti a soddisfare nel modo migliore le esigenze della clientela, è evidente che Marbec, senza attingere abusivamente al patrimonio immateriale accumulato da Geal, non sarebbe stata in grado di proporre *ipso facto* lo stesso ventaglio di prodotti.

La difesa appellante afferma che la nuova produzione avviata da Marbec non presupponeva alcuna particolare ricerca scientifica, risolvendosi nella commercializzazione di materie prime e di composti largamente diffusi e facilmente reperibili sul mercato, elaborabili da chiunque avesse un minimo di competenza in materia, ma, se così fosse, verrebbe smentito il senso della presenza di Mariotti e Becarelli per tanti anni a capo del reparto ricerca e sviluppo della Geal. La storia di un intero settore dell'attività di quest'ultima dimostra una correlazione tra investimenti e prodotti che nel caso della Marbec non c'è e che non può apparire per incanto.

È ben vero che ogni lavoratore è libero di utilizzare le competenze professionali maturate alle dipendenze altrui, in quanto entrano a far parte del suo personale bagaglio professionale, ma non bisogna confondere l'utilizzo (lecito) della professionalità, dall'utilizzo (illecito) dei risultati della professionalità dedicata ad uno specifico datore di lavoro. In tale ottica, Mariotti e Becarelli, dopo le dimissioni rassegnate dalla Geal, avrebbero potuto mettersi a studiare nuove ricette per la Marbec, ma non avrebbero dovuto conferire *sic et simpliciter* alla nuova impresa il frutto degli studi eseguiti per conto della Geal.

Considerata la natura già ricordata dei prodotti, una qualche sovrapposizione tra i listini aziendali sarebbe stata comprensibile ed accettabile, soprattutto nella fascia più bassa dei prodotti, ma la clonazione di un'ampia fascia dell'offerta e l'immediatezza dell'offerta non possono essere oggettivamente spiegate nell'ottica di un'autonoma esplicazione di professionalità, bensì attestano l'appropriazione di una fetta del patrimonio

immateriale altrui. Né vale analiticamente osservare in contrario che questo o quel prodotto appartiene ad una categoria standardizzata, o di comune diffusione, giacché l'ambito della coincidenza complessiva della produzione è tanto ampia da non poter risultare innocente e causale, tanto più in considerazione dei tempi inconcepibilmente rapidi di gestazione dell'attività di Marbec.

L'argomento centrale dell'impugnazione va conseguentemente respinto.

L'appellante si duole poi che il Tribunale abbia pronunciato *ultra petita*, inibendo la produzione e la vendita dei prodotti “*con la formulazione attuale*”, senza considerare che nel frattempo la composizione chimica era stata modificata in ossequio alle decisioni cautelari, sicché l'illecito era cessato da tempo. Sul punto, bisogna tuttavia rilevare che la difesa della Geal si trova perfettamente d'accordo, sicché la questione si riduce, a bene vedere, in un problema d'interpretazione della portata precettiva della sentenza. Scrive infatti la difesa appellata che: “*all'epoca, ovviamente, la 'formulazione attuale' era quella effettivamente utilizzata da Marbec e che era stato oggetto della c.t.u.*” (pag. 6 comparsa di costituzione). La stessa difesa appellata ammette che l'inibitoria non riguardava il nome del prodotto, bensì la formula chimica del composto accertata dal consulente, e quindi riconosce che la pronuncia non implicava un divieto indeterminato alla produzione futura: “*più precisamente le ordinanze avrebbero dovuto precisare che la inibitoria riguardava la fabbricazione dei 15 prodotti con le formule verificate dal c.t.u.. E' ovvio!!! ... cambiata la formula, Marbec avrebbe potuto ... continuare a vendere il suo prodotto*” (ib.) mantenendo la denominazione commerciale prescelta. Sull'accordo sostanziale delle parti, non vi è pertanto alcuna difficoltà a rendere inequivoco, ad integrazione della sentenza impugnata, che l'inibitoria di cui al capo 2 concerne i prodotti nella formulazione accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, non nella diversa eventuale formulazione che questi avessero o dovessero assumere conservando la stessa denominazione commerciale.

Da ultimo, la difesa appellante contesta la prova del danno, ancorché inteso in accezione generica, posto che la liquidazione dovrà essere operata in separata sede. La doglianza non ha pregio, risultando oltremodo evidente che l'illecito ha inflitto una sofferenza alle opportunità commerciali di Geal. Per vero, non solo nel primo anno di attività Marbec ha utilizzato diciannove dei ventitré fornitori di Geal, non solo ha reclutato otto dei venti agenti di Geal, ma ha realizzato il proprio fatturato raggiungendo la stessa clientela di Geal. Che poi si tratti del 60% dei clienti o di una percentuale inferiore, non toglie che coincidenza di prodotti implica coincidenza del bacino potenziale di clientela, con la conseguenza che la presenza di un concorrente sleale non può che avere cagionato danno all'impresa leale, nella misura che verrà concretamente determinata in separato giudizio.

Resta da dire che la condanna generica al “risarcimento dei danni, pregressi, presenti e futuri” non può che riferirsi, ovviamente, a nient'altro che al fatto illecito nella dimensione storica accertata, sicché non ha ragione di esistere il timore di responsabilità perenne prospettato dalla difesa appellante.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita o superata. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, che, tenuto conto della difficoltà della causa e della natura delle difese, si liquidano in €8.000,00 (di cui €6.000,00 per onorari ed €2.000,00 per diritti), oltre alle spese forfettarie, nonché al trattamento previdenziale e fiscale vigente, da porsi solidalmente a carico di tutte le controparti che hanno svolto domande analoghe o comunque assunto posizioni adesive.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione specializzata in proprietà industriale, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in

PARZIALE RIFORMA

della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 10 ottobre 2007 n. 927:

- a) precisa che l'inibitoria di cui al capo n. 2 della sentenza di primo grado va riferita alla composizione chimica dei prodotti così come accertata dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado;
- b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
- c) condanna la Marbec s.r.l. e la M.G. di Gini Marco e C. s.n.c., nonché Mariotti Moreno, Becarelli Stefano, Patella Antonio e Gini Marco al pagamento in solido delle spese processuali del grado di appello, liquidate in complessivi €8.000,00 oltre accessori a favore di Geal s.r.l.

Firenze, 16 giugno 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente