

N.R.G. 79099/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE A

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **79099/2014** promossa da:

COMPANIA ARGENTINA DE DISENO S.A., con il patrocinio degli avv.ti Silvio Martellucci,
Antonio Donato e Federico Chiesi

ATTRICE

contro

INDAS S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti Daniele Caneva e Simone D'Eramo

CONVENUTA

OGGETTO: domanda di risoluzione di contratto di cessione di marchio e di licenza di concept; risarcimento del danno e domande restitutorie ed accessorie: domanda riconvenzionale in via subordinata di decadenza del marchio.



CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

• **Compañia Argentina de Diseño S.A.** (in seguito, "Cadsa"), con gli
Avv.ti Prof. Silvio Martuccelli, Antonio Donato e Federico Chiesi
- "Attrice"

* * *

Compañia Argentina de Diseño S.A., *ut supra* rappresentata e difesa, deposita, quale **doc. 29**, il "*verbale stato passivo domande tardive di rivendica e restituzione beni*" e il decreto di esecutorietà dello "*stato passivo tardive rivendiche*" del Fallimento Indas, nonché, quale **doc. 30**, il "*verbale di esame e formazione dello stato passivo tardive*" e il decreto di esecutorietà dello "*stato passivo tardive*" del Fallimento Indas, comunicati a Cadsa il 2 maggio 2018. In particolare, preso atto del contenuto di tale provvedimento e ferma ogni riserva di impugnazione, Cadsa si riserva in ogni caso di formulare istanza tardiva di ammissione al passivo con riguardo alle pretese di adempimento, risarcimento, restituzione e/o indennizzo già oggetto del presente giudizio, nella misura in cui non siano riproposte in questa sede ovvero non siano accolte dal Tribunale.

* * *

Tanto premesso, **Compañia Argentina de Diseño S.A.** chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:

A) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del Contratto per inadempimento imputabile alla Convenuta, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., sulla base dei fatti descritti in narrativa;

B) accertare e dichiarare che, per effetto della risoluzione del Contratto di cui al punto A che precede, la convenuta non è autorizzata ad alcun uso dei marchi comunitari n. 008329534 e n. 008351074 e dei marchi internazionali n. 1025193 e 1025194 di cui in narrativa (e ivi identificati come Nuovo Marchio) e, in generale, di tutti i segni dalla medesima registrati a seguito della sottoscrizione del Contratto e in violazione dei diritti sul Marchio dell'Attrice, tra cui in particolare i marchi figurativi comunitari n. 010630341 e 011959831, di cui in narrativa, e che pertanto Cadsa è titolare in via esclusiva dei suddetti nel Territorio, nonché di ogni diritto di proprietà industriale ad essi relativo; per effetto di tale risoluzione, ordinare il trasferimento dei predetti segni in capo all'Attrice e, comunque, il compimento da parte di Indas di ogni atto necessario al fine di tutelare i diritti di Cadsa, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento;

C) in subordine rispetto al punto B che precede, pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del trasferimento della titolarità dei marchi comunitari n. 008329534 e n. 008351074 e dei marchi internazionali n. 1025193 e 1025194 di cui in narrativa (Nuovo Marchio) da parte del Fallimento Indas in favore di Cadsa, con riferimento al Territorio, nonché di ogni diritto di proprietà industriale (o ogni altro diritto maturato) attinente ai medesimi, tra cui in particolare i marchi figurativi comunitari n. 010630341 e 011959831, di cui in narrativa, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento, con contestuale versamento (se ritenuto) da parte di Cadsa dell'importo di 1.000 dollari e in ogni caso, condannare la convenuta a porre in essere tutto quanto necessario e aù fornire tutti i relativi documenti al

fine di consentire a Cadsa la registrazione in proprio favore della titolarità del Nuovo Marchio, con riferimento al Territorio, e dei relativi diritti di fronte alle autorità competenti;

D) disporre il trasferimento in favore di Cadsa dei nomi a dominio *etiquetanegra.eu* e *etiquetanegra.it* registrati dalla convenuta o, in subordine, ordinare la revoca dei medesimi nomi a dominio *ex art. 118, comma 6, CPI*;

E) in alternativa alle conclusioni *sub B)* e *C)* relativamente al marchio figurativo comunitario 011959831, accertare e dichiarare la contraffazione dei marchi comunitari ETIQUETA NEGRA dell'Attrice n. 004403259 e n. 007165467 ad opera del marchio comunitario n. 011959831 EN ETIQUETA NEGRA di titolarità della convenuta, con ogni più opportuna misura;

F) Per effetto degli accertamenti e delle declaratorie di cui ai punti che precedono, inibire alla convenuta ogni utilizzo del Nuovo Marchio e di qualsiasi marchio o segno registrato dalla convenuta medesima, incluso quello di cui al punto che precede, in violazione dei segni anteriori dell'Attrice, nonché la prosecuzione di ogni comportamento illecito in riferimento al Nuovo Marchio, ivi compresa la commissione di atti di concorrenza sleale;

G) ordinare alla convenuta l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali promozionali della parte Convenuta recanti il Nuovo Marchio e tutti i segni dalla medesima registrati in violazione dei diritti sul Marchio dell'Attrice e la successiva distruzione di tali prodotti, anche di quelli eventualmente giacenti nei magazzini, nonché dei materiali pubblicitari, estendendo il medesimo provvedimento anche ai prodotti e/o materiali promozionali eventualmente detenuti da terzi rivenditori;

H) disporre a carico della convenuta l'obbligo di pagare una somma pari ad Euro 2.000,00 o al diverso importo meglio ritenuto, dovuta per ogni giorno di violazione o inosservanza da parte di Indas, successivamente contestata, dell'inibitoria e ritiro dal commercio di cui ai punti F e G che precedono, ovvero di ritardo nell'esecuzione di quanto previsto ai punti B, C e/o D che precedono;

I) ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese della Convenuta e a cura dell'Attrice, sulle testate e mezzi di comunicazione che saranno successivamente indicati;

L) nel denegato caso in cui, in accoglimento dell'eccezione della Convenuta, venisse dichiarata la nullità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto, condannare la Convenuta a corrispondere all'Attrice un'indennità per l'utilizzo senza titolo del Nuovo Marchio e/o del Concept, dalla data di registrazione fino alla data di restituzione a Cadsa, indennità da quantificarsi in misura almeno pari alle *Royalties* minime per l'intero periodo di utilizzo, ad oggi quantificabili nella misura di USD 6.284.657,53, in ragione del cambio vigente, ovvero, in subordine, al diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente compensazione tra qualsivoglia eventuale credito che fosse accertato in favore della Convenuta con il predetto controcredito di Cadsa;

M) In via istruttoria, fermo restando quanto già documentato, provato e non contestato (nonché ammesso) in causa, si insiste affinché sia ordinato alla convenuta *ex art. 121 bis CPI* di fornire informazioni sulle reti di distribuzione dei prodotti/servizi recanti i marchi in contestazione;

- per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui alla seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, di Cadsa, che non siano stati già ammessi, con il teste ivi indicato;

- per l'ammissione del capitolo di interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte di cui alla seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, di Cadsa.

Il tutto con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre l'IVA, Contributo Cassa Avvocati e il rimborso forfetario spese generali nelle misure di legge.

* * *

Milano, 18 maggio 2018
Prof. Avv. Silvio Martuccelli Avv. Antonio Donato
Avv. Federico Chiesi

Per parte convenuta:

INDAS in Fallimento S.r.l., *ut supra* rappresentata e difesa,
CHIEDE

che l'III.mo Tribunale adito voglia rigettare tutte le eccezioni istanze e domande avversarie chiede che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale adito:

- previo eventuale accertamento incidentale della nullità delle clausole del contratto oggetto di causa relative alla asserita licenza del preteso concept e della clausola 8.5. nonché della decadenza dei marchi comunitari dell'attrice, rigettare integralmente tutte le domande formulate nei confronti di Indas S.r.l. dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare inammissibile e comunque infondata nel merito la *reconventio reconventionis* svolta dalla attrice;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento di una delle domande attore limitare il risarcimento del danno al trasferimento coattivo dei marchi ETIQUETA NEGRA POLO & SPORTSWEAR.

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Avv. Daniele Caneva Avv. Simone D'Eramo



1. *le vicende processuali*

Compania Argentina de Diseno S.A. (di seguito “Cadsa”), società argentina attiva nel settore dell’abbigliamento, titolare del segno “*Etiqueta Negra*” registrato tra l’altro in sede europea per le classi nn. 3, 18 e 25 con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2014 ha convenuto in giudizio Indas s.r.l. (di seguito “Indas”) al fine della dichiarazione dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto c.d. “*co-existence agreement*”, stipulato in data 13 maggio 2009 tra le parti per grave inadempimento della convenuta. Parte attrice ha premesso che l’accordo si era articolato in un contratto di licenza per specifiche aree territoriali di una peculiare declinazione del proprio segno - “*Etiqueta Negra Polo & Sportswear*” di cui aveva autorizzato la registrazione- e del relativo *concept*, ossia del layout dell’arredo e dell’allestimento dei propri negozi caratterizzato da uno stile c.d. *old fashion*. In questa sede, ha lamentato che Indas non aveva corrisposto le royalties pattuite ed aveva illegittimamente ceduto il marchio a favore di terzi soggetti, che nel frattempo avevano comunicato il recesso dal vincolo negoziale.

Parte attrice, rammentato di avere risolto di diritto il contratto, ha chiesto la declaratoria di contraffazione del proprio segno distintivo: con conseguente inibitoria assistita da penale, risarcimento del danno e pronuncia costitutiva di trasferimento a suo favore della registrazione del marchio operata da controparte e dei relativi nomi a dominio.

Si è costituita la convenuta negando i pretesi inadempimenti, sostenendo che il contratto *inter partes* concluso si era articolato in due distinti accordi, di cui il primo di cessione di marchio, il cui trasferimento si era definitivamente consolidato a suo favore a seguito del pagamento della somma di \$ 2.000.000 contestualmente al perfezionamento del contratto. Il secondo negozio, di utilizzo del *concept*, non era stato adempiuto da controparte che non aveva messo a disposizione della licenziataria i relativi materiali e dunque era stato legittimamente risolto.

Alla prima udienza di trattazione e comparizione del 20 ottobre 2015, Cadsa, ha svolto una *reconventio reconventionis* in via subordinata, di condanna della convenuta alla corresponsione di un’indennità per l’utilizzo senza titolo del nuovo marchio, con conseguente compensazione delle rispettive poste di credito.

In data 12 novembre 2015 è stata dichiarata l’interruzione del processo a seguito dell’intervenuto fallimento della convenuta, dichiarato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 266/2015 e, in data 22 gennaio 2016, parte attrice ha quindi proceduto al deposito del ricorso in riassunzione: la Curatela Fallimentare che si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 23.5.2018 la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il Tribunale ritiene che le pretese avanzate dall'attrice non possano essere esaminate in questa sede, per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, l'art. 72, comma 5, legge fallimentare, fa salvi, nei confronti della curatela fallimentare, gli effetti dell'azione di risoluzione contrattuale che il contraente *in bonis* abbia iniziato prima della dichiarazione di fallimento. Aggiunge tuttavia che “*se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni del capo V della legge fallimentare*”.

In sede interpretativa, gli indirizzi non sono unanimi: una prima tesi ritiene che in ogni caso l'intera lite trasmigri dinnanzi agli organi fallimentari. Secondo un altro indirizzo l'azione di risoluzione contrattuale ex art. 72, comma 5, l.f., può essere esperita nei confronti della curatela fallimentare avanti al Tribunale ordinario ovvero proseguita avanti al medesimo, nella sola ipotesi in cui sia stata iniziata prima del fallimento del convenuto ed esclusivamente nel caso in cui alla richiesta di risoluzione del contratto non si accompagni la contestuale domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni conseguenti. Ove invece siano formulate contemporaneamente l'azione di risoluzione e la conseguente azione di ripetizione e/o di condanna, entrambe le pretese debbono essere trasferite in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo di connessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una loro trattazione unitaria. Invero, la regola dell'unicità del concorso impone la concentrazione processuale davanti al Giudice fallimentare di tutte le controversie che possono incidere sull'esatta individuazione del passivo fallimentare.

E ciò in virtù di due argomentazioni:

- 1) il nesso esistente tra la domanda di risoluzione e quella avente ad oggetto la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto o il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione va qualificato come c.d. connessione “*forte*”, ex artt. 31 e 34 c.p.c., giacché l'accertamento in positivo o in negativo dell'effetto giuridico della risoluzione costituisce l'antecedente logico necessario della pronuncia sull'effetto giuridico dedotto a valle (risarcimento del danno e restituzione) entrando a far parte dei suoi elementi costitutivi;
- 2) sussiste l'esigenza di una trattazione congiunta, volta a soddisfare il valore della concentrazione processuale, evitando quindi le implicazioni conseguenti alla rottura del *simultaneus processus* e l'impossibilità di accogliere l'istanza di ammissione al passivo fino alla definizione della controversia sulla pregiudiziale domanda di risoluzione;
- 3) va in ogni caso rispettato il c.d. concorso formale, in base al quale tutte le controversie che possono incidere nell'esatta individuazione del passivo fallimentare devono essere devolute al giudice

fallimentare per essere assoggettate al rito dell'ammissione al passivo, al contraddittorio con i creditori concorrenti e allo specifico regime di gravami previsto dalla legge fallimentare.

3. *Il caso in esame*

Parte attrice ha agito in questa sede non solo per la risoluzione del contratto *inter partes* concluso, ma anche a fini restitutori (del marchio e dei nomi a dominio, anche eventualmente attraverso una pronuncia costitutiva) ed a fini riparatori (sia risarcitori sia in subordine indennitari) a ciò si sono aggiunte le misure accessorie dell'ordine del ritiro dal commercio, dell'inibitoria assistita dalla penale e della pubblicazione.

Ritine dunque il Collegio che, anche volendo aderire all'indirizzo, più favorevole all'attrice, che ammette la prosecuzione del giudizio nelle limitate ipotesi i cui le decisioni del Tribunale ordinario non costituiscano l'antecedente logico per giungere a pronunce di condanna nei confronti del fallimento, in questa sede la domanda di risoluzione svolta dall'attrice del contratto (che ha avuto ad oggetto due res: il marchio ed il concept) non può essere valutata in via autonoma, senza implicare dirette conseguenze –negative per la massa fallimentare- sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul risarcimento del danno.

La *vis attractiva* del Tribunale delle Imprese recede dunque a favore di quello fallimentare.

4. *Il comando giudiziale*

Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità delle domande di parte attrice, disponendo la compensazione delle spese di lite, attesa il non univoco indirizzo, anche di questo Tribunale, sul procedibilità delle domande di accertamento di risoluzione contro il fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia D'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da 23.12.2014, cos' come riproposte con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22.1.2016 da Compagnia Argentina de Diseno S.A. contro il Fallimento Indas s.r.l., ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate da Compagnia Argentina de Diseno S.A. nei confronti di Fallimento Indas s.r.l.;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 settembre 2018

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il Giudice estensore

dott.ssa Alima Zana

