

N. R.G. 10196/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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

dott. Raffaele Del Porto
dott. Carlo Bianchetti
dott. Alessia Busato

Presidente
Giudice
Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10196/2021** promossa da:

P [REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

L [REDACTED] **S.P.A.** (C.F. [REDACTED]) e **L** [REDACTED] **S.P.A.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

G [REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Nel merito:

1. accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicazione in qualunque forma, importazione ed esportazione, offerta in vendita e utilizzazione dei prodotti contraddistinti dai segni riconducibili ai marchi **C** [REDACTED] e/o "G" di **P** [REDACTED] come meglio descritte negli atti di causa, o comunque segni con questi confondibili deve ritenersi realizzata in violazione dei diritti esclusivi sui marchi di titolarità di parte attrice ai sensi dell'art. 20 c.p.i.;



2. accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle convenute, come meglio descritte negli atti di causa, costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c., nonché violazione dei principi generali di correttezza professionale oltre che illecito generico;
 3. inibire alle convenute l'uso di segni identici o confondibilmente simili con i marchi C [REDACTED] e/o "G" di P [REDACTED] di cui agli atti di causa;
 4. inibire in via definitiva e con effetto immediato alle convenute l'ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicazione in qualunque forma, importazione ed esportazione, offerta in vendita e utilizzazione dei prodotti contraddistinti dal segno C [REDACTED] nonché ulteriori prodotti costituenti contraffazione dei marchi C [REDACTED] e/o "G" di P [REDACTED] come meglio descritte negli atti di causa, nonché l'uso dei segni riconducibili ai marchi C [REDACTED] e/o "G" di Phoenix in qualsiasi forma e rappresentazione grafica;
 5. ordinare la distruzione, a spese delle convenute, della merce oggetto del sequestro disposto con ordinanza del 9 agosto 2021 nel procedimento R.G. 4198/2021 e di qualsiasi ulteriore prodotto in violazione dei diritti di marchio di parte attrice accertato nell'arco del procedimento per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi;
 6. condannare ai sensi degli art. 125 c.p.i. e artt. 1223, 1226, 1227 e 2600 cod. civ. le convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice secondo quanto il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia in una somma non inferiore a € 200.000,00 e sulla base dei parametri che verranno comunque determinati mediante apposita consulenza tecnico-contabile per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi;
 7. condannare le convenute, in via solidale tra loro, ai sensi dell'art. 125 c. 3 c.p.i. alla restituzione dei profitti realizzati a P [REDACTED] S.r.l.;
 8. ordinare la pubblicazione ex art. 126 c.p.i. del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese delle convenute, in via solidale tra loro, sui quotidiani "La Repubblica", "Corriere della Sera" e sulla rivista di settore "Vogue", a caratteri doppi del normale, o comunque secondo le diverse modalità disposte dal Tribunale;
 9. disporre ai sensi dell'art. 131 c.p.i. una penale di euro 5.000,00 (cinquemila) dovuta dalle convenute all'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza e di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni atto compiuto in violazione dell'ordine di inibitoria, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;
- Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalle convenute I [REDACTED] e C [REDACTED] ai capi a)-h) delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 29 dicembre 2021:
In via pregiudiziale in rito: 10. dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo a I [REDACTED] per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla stessa ai capi a)-h) delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 29 dicembre 2021;
11. dichiarare inammissibili o comunque improcedibili per violazione dell'art. 122 c.p.i. e/o per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi le domande riconvenzionali proposte da I [REDACTED] e C [REDACTED] ai capi a)-g) delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 29 dicembre 2021 e per l'effetto rigettare integralmente tali domande nel migliore dei modi per P [REDACTED].
- In subordine, nel merito, rispetto alle domande di cui ai precedenti punti 11 e 12:
12. rigettare nel migliore dei modi per P [REDACTED] le domande riconvenzionali tutte e le eccezioni svolte dalle convenute I [REDACTED] e C [REDACTED] anche nel corso del giudizio poiché inammissibili, improcedibili, tardive e comunque infondate in fatto e in diritto, rigettando altresì le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi;



In ogni caso rispetto alle domande riconvenzionali formulate dalle convenute L [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

13. accertare e dichiarare che la condotta processuale delle convenute L [REDACTED] e C [REDACTED] ha costituito e costituisce ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. I cod. proc. civ. e per l'effetto condannare le convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni a favore dell'attrice nella misura che il giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa;

In via istruttoria:

14. disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase ante causam R.G. n. 4198/2021 nonché ogni altro documento prodotto in udienza dalle parti;

15. ordinare ex artt. 210, co. 2 c.p.c., e 121, co. 2 c.p.i., a L [REDACTED], C [REDACTED] e G [REDACTED] l'esibizione dei seguenti documenti e scritture contabili delle convenute, a partire dal 1° gennaio 2011 sino alla data di ammissione di tale ordine, mediante deposito in cancelleria di copia autentica degli stessi: - fatture d'acquisto; - fatture di vendita; - liste clienti; - liste fornitori - libri giornale; - libri inventario; - registri delle fatture di acquisto e/o di pagamento provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli fatture; - registri delle fatture di vendita e/o di incasso provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli fatture; - registri IVA; - registri di carico e scarico di magazzino; - schede di analisi dei costi di produzione; - schede di analisi dei costi di distribuzione; - offerte di vendita - ordini di vendita; nonché di ogni altro documento da cui risulti l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione; 16. ordinare ex art. 210 cod. proc. civ. e 121-bis c.p.i. alle convenute di fornire all'attrice qualsiasi ulteriore informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in violazione dei diritti di privativa dell'attrice, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121-bis co. II c.p.i. utile all'individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, commercializzazione e vendita dei prodotti in questione.

Si chiede che venga ordinato ai legali rappresentati di G [REDACTED] S.r.l., I [REDACTED] S.p.A. e LA C [REDACTED] S.p.A. di fornire tutte le informazioni di cui all'art. 121-bis co. 2 c.p.i. quali il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, dei grossisti e dei dettaglianti, e le informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate;

17. disporre consulenza tecnica contabile d'ufficio affidando a un esperto contabile iscritto all'albo dei commercialisti e revisori contabili l'esame delle scritture di cui al precedente punto 15, al fine di determinare la completezza della esibizione effettuata e di conteggiare i fatturati e gli utili derivanti dalla contraffazione e dalla vendita dei prodotti contraffatti ad opera delle convenute, al fine di determinare, anche in via equitativa, il danno subito e subendo da Phoenix a fronte degli illeciti indicati sulla base dei documenti di causa e di quelli che potrà reperire il medesimo consulente.

18. disporre consulenza tecnica contabile d'ufficio volta alla quantificazione del danno subito dall'attrice per effetto degli illeciti posti in essere dalle convenute ed all'identificazione dell'utile netto conseguito dal convenuto ai fini della retroversione di cui all'art. 125, c. 3 c.p.i., affidando a un esperto contabile iscritto all'albo dei commercialisti e revisori contabili;

19. rigettare le istanze istruttorie tutte formulate dalle convenute con le memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cod. proc. civ. per tutti i motivi espressi nei precedenti scritti difensivi e all'udienza del 12 maggio 2022;

In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze tutte di causa, anche relative alla pregressa fase cautelare ante causam.

Per parti convenute L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a.:

In via preliminare:



⊗ Accertata e dichiarata la nullità delle compravendite di cessione dei marchi intercorse tra [REDACTED] SA e F [REDACTED] SA il 12/11/2013 e tra quest'ultima e P [REDACTED] S.r.l. il successivo 28/07/2016, respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di I [REDACTED] S.p.a. e de La C [REDACTED] S.p.a., giusta tutti i motivi rappresentati.

In via principale:

⊗ Respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di I [REDACTED] S.p.a. e de La C [REDACTED] S.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto, giusta tutti i motivi rappresentati; ⊗ Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 novies c.p.c., dichiarare inefficace e revocare il sequestro giudiziario concesso in data 06/08/2021.

In via riconvenzionale:

- a) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 122 C.P.I., accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale denominativo G [REDACTED] n. 302016000119477, registrato da F [REDACTED] in data 25/11/2016, giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub i) ed in specie per difetto del requisito della novità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 lettera a, del C.P.I., per violazione dell'art. 12, comma 2, del C.P.I. in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, lett. c) e per violazione dell'art. 19, comma 2, del C.P.I., trattandosi di registrazione effettuata in mala fede;
- b) in subordine: accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio denominativo G [REDACTED] ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.P.I. per tutti i motivi evidenziati. b) Accertare e dichiarare la nullità del marchio denominativo G [REDACTED] dell'Unione Europea n. 016085491, registrato da Phoenix S.r.l. il 25/11/2016, giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub i) ed in specie per violazione dell'art. 59, comma 1 lett. a), del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 52, comma 1 lett. a) Regolamento CE n. 207/2009, per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 7, dell'art. 60, comma 1, lett. a) del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 53, comma 1, lett. a) del Regolamento CE n. 207/2009, per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 8, e dell'art. 59, comma 1, lett. b) del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 52, comma 1, lett. b) del citato Regolamento CE n. 207/2009, per mala fede del richiedente; in subordine: accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio denominativo G [REDACTED] per tutti i motivi evidenziati.
- c) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 122 C.P.I., accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale figurativo nazionale "G" n. 302016000079401, depositato in data 28/07/2016 da Phoenix S.r.l., giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub ii) ed in specie per assenza del requisito della novità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 lettera a, del C.P.I. e per violazione dell'art. 19, comma 2, del C.P.I., trattandosi di registrazione effettuata in mala fede; in subordine, accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio figurativo "G" ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.P.I. per tutti i motivi evidenziati.
- d) Accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio figurativo G [REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso l'alto, ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.P.I. per tutti i motivi evidenziati nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub iii).
- e) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 122 C.P.I., accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale figurativo nazionale G [REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso il basso, , n. 302011902005997, depositato il 16/12/2011, giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub iv) ed in specie per violazione dell'art. 12,



comma 1 lettera f, del C.P.I., per assenza del requisito della novità ex art. 12, comma 1 lettera a, del C.P.I. e per la notorietà del marchio ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Parigi; in subordine: accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio figurativo G [REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso il basso, , ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.P.I. per tutti i motivi evidenziati.

- f) Accertare e dichiarare la nullità del marchio figurativo comunitario G [REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso il basso, , n. 010499937 depositato il 16/12/2011, giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub iv) ed in specie per violazione dell'art. 59, comma 1 lett. a), del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 52, comma 1 lett. a) Regolamento CE n. 207/2009, per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 7, dell'art. 60, comma 1, lett. a) del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 53, comma 1, lett. a) del Regolamento CE n. 207/2009, in relazione all'art. 8 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) del Regolamento CE n. 1001/2017, già art. 52, comma 1, lett. b) del citato Regolamento CE n. 207/2009, stante la mala fede del richiedente; in subordine: accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. in relazione al marchio figurativo G [REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso il basso, , per tutti i motivi evidenziati.
- g) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 122 C.P.I., accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale figurativo nazionale "G [REDACTED] COUTURE" n. 302014902274003 depositato il 20/01/2005, giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo F sub v) ed in specie per difetto del requisito della novità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 lettera a, del C.P.I.
- h) Accertare e dichiarare il diritto di preuso in capo a I [REDACTED] S.r.l. e La C [REDACTED] S.p.a. dei marchi GJ by G [REDACTED] e DAY WEAR by G [REDACTED], giusta tutti i motivi di cui in narrativa nella comparsa di costituzione al paragrafo G, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, C.P.I.

In ogni caso:

⊗ Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.

In via istruttoria:

⊗ Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 24/03/2022, che si riportano.

Prova orale

Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) "Vero che I [REDACTED] dal 2006 e fino al 31/12/2010, ha importato, prodotto e venduto prodotti a firma G [REDACTED]";
- 2) "Vero che I [REDACTED] dopo la data del 31/12/2010, ha cessato l'importazione, la produzione e la vendita di prodotti a marchio G [REDACTED]";
- 3) "Vero che I [REDACTED] sino e non oltre la data del 31/12/2010, ha venduto prodotti a marchio G [REDACTED] a La C [REDACTED]";
- 4) "Vero che i prodotti rappresentati nelle fotografie, docc. 43 e 44, che si rammostrano al teste sono stati importati e venduti da Lemie quando la predetta era licenziataria G [REDACTED]";
- 5) "Vero che i prodotti a marchio DAY WEAR by G [REDACTED] rappresentati nelle fotografie, doc. 20, che si rammostra al teste, sono stati venduti da Lemie dopo essere subentrata all'originaria licenziataria F [REDACTED] S.r.l.";
- 6) "Vero che ai pezzi a marchio G [REDACTED] erano allegati i cartellini accompagnatori, come rappresentati nel doc. 53 che si rammostra al teste";



- 7) “Vero che a decorrere dalla stagione Primavera / Estate 2008 la licenziante G-Industry 1946 (già C S.p.A.) ha fornito a L gli ologrammi da applicare sui prodotti a marchio C”;
 - 8) “Vero che i cataloghi dei prodotti C di cui ai docc. 69 a, b, c e d, che vengono rammostrati al teste, sono stati realizzati da L e approvati dalla licenziante”;
 - 9) “Vero che i prodotti C di cui al doc. 68, che si rammostra al teste, sono stati importati e/o prodotti quando L era licenziataria del marchio C e sono stati venduti a La C entro la data del 31/12/2010”;
 - 10) “Vero che gli stralci delle fatture prodotte nel doc. 68, che si rammostra al teste, costituiscono porzione rappresentativa delle fatture integrali registrate in contabilità da L”;
 - 11) “Vero che i prodotti C presenti nel magazzino di L sono stati resi dai clienti oppure sono pezzi rovinati, che non hanno superato il controllo qualità interno”;
 - 12) “Vero che i prodotti C presenti nel magazzino di L e resi dai clienti sono stati importati, realizzati e venduti entro la data del 31/12/2010”;
 - 13) “Vero che i prodotti C presenti nel magazzino di L che non hanno superato il controllo qualità interno di L sono stati importati e realizzati entro la data del 31/12/2010”;
 - 14) “Vero che la scheda L “situazione scorte”, doc. 70 che viene rammostrato al teste, indica i prodotti C a magazzino L che sono stati resi dai clienti ovvero che non hanno superato il controllo qualità interno”;
 - 15) “Vero che le schede di magazzino L riferite ai singoli prodotti C a magazzino L docc. 70 a, b, c, d che vengono rammostrati al teste, rappresentano il singolo pezzo, identificato per codice, reso dal cliente ovvero a magazzino, perché non conforme a seguito del controllo qualità interno”;
 - 16) “Vero che il doc. 75 che viene rammostrato al teste rappresenta la scheda L del fornitore C S.p.A. (poi G-L)”;
 - 17) “Vero che La C attribuisce un codice specifico ai prodotti di pelletteria, che importa e rivende, di cui ha in licenza il marchio”;
 - 18) “Vero che La C quando acquista prodotti griffati, di cui non ha la licenza, li identifica con codici generici”;
 - 19) “Vero che i prodotti C presenti presso la sede de La C sono stati acquistati dalla L quando era licenziataria e nel termine del 31/12/2010”.
- Si indicano quali testimoni: M L c/o L S.p.a. in Verdello (BG), R G c/o L S.p.a. in Verdello (BG) e S G c/o La C S.p.a. in Bonate Sopra (BG).

Ordine esibizione Ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 c.p.c. e per tutte le motivazioni di cui al pregresso paragrafo I), si chiede che il G.I. Voglia ordinare alla P S.r.l. di esibire in giudizio i video delle sfilate di moda (Alta Moda e Pret a porter) degli anni dal 1997 al 2011, del 2014 e del 2018. Si puntualizza sin d’ora che il doc. 13 prodotto da parte attrice e denominato “Sfilate C” include solo alcuni video delle sfilate (A/I 2006-2007, P/E 2007 e 2008) ed alcuni di essi hanno brevissima durata (20 sec. o 1.21 minuti) (P/E 2009 e Pret a porter P/E 2009)

Per parte convenuta G s.r.l.:

NEL MERITO: respingersi ogni domanda formulata da P spa nei confronti di G srl perché infondata in fatto e in diritto.

IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 186 VI n. 2 cpc depositata in data 28.03.2022.

IN OGNI CASO: compensi professionali e anticipazioni rifuse.



IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierna attrice, allegatasi attuale titolare di un vasto portfolio di marchi relativi al segno G [REDACTED] utilizzato da decenni per contraddistinguere prodotti destinati ad ogni settore della moda e pertanto rinomato, lamentava la produzione e commercializzazione, da parte delle convenute, di prodotti riportanti i marchi Gattinoni contraffatti a fronte della quale era stato chiesto ed emesso un decreto di descrizione, inibitoria e sequestro, confermato da successiva ordinanza.

Nello specifico allegava di aver verificato che la società G [REDACTED] s.r.l. aveva posto in vendita sul marketplace del colosso dell'e-commerce Amazon, a prezzo estremamente contenuto, prodotti, di scarsa qualità, riportanti un marchio figurativo contraffatto "G [REDACTED]" non più in uso da tempo che, per quanto indicato sul cartellino, privo di ologramma, che accompagnava il prodotto, risultava realizzato da L [REDACTED] s.p.a. su licenza di "G [REDACTED]".

Allegava che C [REDACTED] s.r.l., sul proprio sito internet, affermava di essere in grado di proporre alla propria clientela "diversi modelli di portafogli C [REDACTED] uomo" descrivendo la storia del marchio G [REDACTED], fornendo anche curiosità e notizie sul marchio, così da accreditarsi presso il pubblico come effettiva licenziataria/distributrice di prodotti originali del brand.

Quanto a L [REDACTED] s.p.a. allegava che la sua dante causa e L [REDACTED] s.p.a. avevano concluso un contratto di licenza che prevedeva la produzione e commercializzazione di alcune linee di prodotti in pelle (cinture, borse e piccola pelletteria) a marchio G [REDACTED] allegando che le parti avevano concordato che il contratto di licenza avrebbe avuto termine il 31 dicembre 2010, con la possibilità per L [REDACTED] s.p.a. di smaltire le rimanenze di magazzino, entro la medesima data, purché tali vendite fossero approvate preventivamente dalle allora titolari dei marchi G [REDACTED] e successivamente rendicontate.

Allegava che tale rendicontazione non era mai avvenuta e non risultava che Lemie s.p.a. avesse restituito le rimanenze e/o il materiale in suo possesso per la realizzazione dei prodotti.

Quanto al coinvolgimento di C [REDACTED] s.p.a., allegava che il sig. G [REDACTED] B [REDACTED] titolare della società Lemie s.p.a. è anche il legale rappresentante di C [REDACTED] s.p.a. e che, a fronte di tale commistione, le danti causa dell'attrice e la stessa L [REDACTED] s.p.a. avevano concordato che lo stock di rimanenze di prodotti a marchio G [REDACTED] realizzato in costanza di contratto di licenza avrebbe potuto essere venduto anche tramite i negozi di C [REDACTED] s.p.a.

Precisava che la società C [REDACTED] s.p.a. era ancora attiva nella produzione e nel commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti di pelletteria (tra cui cinture e portafogli) per conto terzi ed era tuttora controllata dal sig. G [REDACTED] B [REDACTED].

Allegava pertanto che L [REDACTED] s.p.a. - ex licenziataria del marchio G [REDACTED] nel 2010 - con la cooperazione della società collegata C [REDACTED] s.p.a. e della società terza G [REDACTED] s.r.l. aveva orchestrato un piano illecito per presentarsi sul mercato come ancora licenziataria/distributrice dei prodotti a marchio G [REDACTED] sfruttando lo "status" e i collegamenti che la ex licenziataria aveva ottenuto grazie al contratto di licenza conclusosi nel 2010.

Allegava che nel corso della descrizione era stata accertata l'attuale disponibilità, presso le sedi o i magazzini delle resistenti, di numerosi prodotti (qualche migliaio) interferenti con i segni registrati di sua titolarità e che taluni prodotti rinvenuti nei suddetti locali presentavano alcuni difetti, circostanza questa ulteriormente aggravante della lesività della condotta posta in essere dalle convenute ai suoi danni.

Allegava l'attrice che la documentazione contabile rinvenuta in occasione delle operazioni attestava che C [REDACTED] s.p.a. aveva svolto attività di commercializzazione di prodotti recanti i marchi G [REDACTED] in particolare nel corso del 2017, mediante vendita a stock, venduto alla stessa da L [REDACTED] s.p.a. e che erano state rinvenute fatture del 2013 attestanti la commercializzazione da parte di L [REDACTED]



s.p.a., oltre i termini di validità della licenza, dei prodotti recanti segni attualmente interferenti con le privative di ella attrice.

All'esito della descrizione riteneva provato che L [redacted] s.p.a. e/o C [redacted] s.p.a. avesse(ro) ripreso la produzione dei prodotti a marchio C [redacted] e/o comunque fosse(ro) in possesso di numerosi prodotti (alcune migliaia) a marchio C [redacted] precisando che quand'anche si fosse trattato di rimanenze, dovevano comunque essere ritenute contraffatte essendo atto di violazione extracontrattuale (oltre che contrattuale) la vendita di prodotti oltre i limiti temporali e quantitativi imposti dalla licenza.

Ritenuto che quanto sopra integrasse attività di contraffazione dei marchi nonché violazione dell'art. 2598 nr. 1, 2 e 3 cod. civ. nelle forme di adozione di segni confusori, appropriazione di pregi, agganciamento parassitario e scorrettezza professionale, formulava varie istanze di inibitoria, con richiesta di distruzione dei beni oggetto di sequestro, di condanna al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili con pubblicazione del provvedimento e fissazione di una penale per ogni violazione.

Chiedeva inoltre fosse ordinato ex art. 210 cod. proc. civ. e 121-bis c.p.i. alle convenute di fornire all'attrice qualsiasi ulteriore informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in violazione dei diritti di privativa dell'attrice, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121-bis co. II c.p.i. utili all'individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, commercializzazione e vendita dei prodotti in questione.

Si costituivano I [redacted] s.p.a. e La C [redacted] s.p.a. che allegavano che i prodotti di pelletteria contraddistinti con il marchio C [redacted] oggetto di sequestro erano pezzi originali della maison G [redacted] realizzati, prodotti e commercializzati allorquando la Lemie s.p.a. era licenziataria dei marchi G [redacted] e GJ styled by G [redacted] e autorizzata a commercializzare i prodotti a marchio DAY WEAR by G [redacted]

Precisavano che si trattava delle merci rientranti nel del c.d. stock di magazzino che, a fine contratto, Lemie s.p.a. è stata autorizzata, dall'allora titolare del contratto di licenza, a vendere, previo riconoscimento alla medesima di royalties per € 100.000,00=, oltre i.v.a., ed un contributo pubblicità pari ad € 50.000,00=, oltre i.v.a.

Lemie s.p.a. allegava che, in qualità di licenziataria ed in forza degli accordi che venivano dettagliati nella comparsa di costituzione, aveva ceduto i prodotti C [redacted] di cui allo stock di magazzino entro il 31/12/2010 a società terze e, per la più parte, a La C [redacted] s.p.a., la quale, a sua volta, aveva legittimamente rivenduto la merce ad altre società del settore precisando che i portafogli C [redacted] sequestrati presso C [redacted] s.r.l. facevano parte del medesimo stock di magazzino del 2010 di Lemie s.p.a. e che, come ammesso dalla stessa C [redacted] s.r.l. in sede di procedimento cautelare, erano stati acquistati da M [redacted] S.r.l., la quale li aveva acquistati da La C [redacted] s.p.a. a sua volta acquirente da I [redacted] s.p.a.

Allegavano che, in seguito alla risoluzione anticipata e alla cessazione del contratto di licenza e successivamente al 31/12/2010, I [redacted] s.p.a. non aveva mai più realizzato, importato, commercializzato e/o pubblicizzato nuovi ed ulteriori prodotti di pelletteria della maison G [redacted] rispetto a quelli oggetto di debita licenza e di cui allo stock di magazzino contrattualizzato.

A prova dell'assunto evidenziava che:

→ tutti i prodotti sequestrati e presenti a magazzino, come pure le merci vendute a M [redacted] S.r.l. erano i medesimi pezzi realizzati in vigenza del contratto di licenza e rientranti nel c.d. stock di magazzino di cui agli Addendum sottoscritti tra I [redacted] s.p.a. e C [redacted] S.p.a.;



→ L[REDACTED] s.p.a., nell'anno 2010, non aveva acquistato nessun prodotto a marchio G[REDACTED] come confermato dal bilancio di verifica, che riepiloga al 31/12/2010 i saldi e i movimenti di tutti i conti aziendali;

→ nel corso delle operazioni di sequestro, l'Ufficiale Giudiziario incaricato non aveva rinvenuto nella contabilità L[REDACTED] s.p.a. alcun elemento e/o documento che dimostri la produzione e/o l'importazione di prodotti di pelletteria a marchio G[REDACTED] in data successiva alla scadenza pattuita del contratto, ossia al 31/12/2010.

Evidenziava inoltre la carenza di prova in merito alla titolarità dei marchi in capo all'attrice in quanto le risultanze dell'UIBM, ovvero dell'EUIPO o del WIPO non sono probanti con riguardo alla legittimità e regolarità delle cessioni dei marchi e quindi della titolarità dei medesimi in capo al soggetto che risulta titolare degli stessi come si può evincere dall'art. 119 C.P.I. che precisa che *"l'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica...la legittimazione del richiedente..."*.

In ogni caso lamentava la nullità di alcuni marchi di cui l'attrice si allegava titolare allegando, a vario titolo, la carenza del requisito della novità (perché registrati quanto il marchio G[REDACTED] era già notorio o, in alcuni casi, perché registrati a meno di due anni dalla scadenza di un precedente identico marchio), la registrazione in malafede (in quanto volta all'accaparramento dei marchi), ed eccependo in ogni caso il proprio preuso.

Chiedeva inoltre che fosse accertato il preuso in relazione al marchio figurativo G[REDACTED] riprodotto in corsivo e con la n rovesciata verso l'alto e dei marchi "GJ by G[REDACTED]" e "DAY WEAR by G[REDACTED]".

Venivano formulate alcune contestazioni in merito al contenuto degli accordi con riguardo alle rimanenze come allegati dall'attrice e veniva, in ogni caso, eccepita la prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto di licenza e dagli accordi assunti in sede di risoluzione nonché la carenza di legittimazione dell'attrice in merito al rispetto delle obbligazioni contrattuali in quanto la stessa non era subentrata nel rapporto contrattuale.

Quanto alla qualità dei prodotti oggetto di sequestro ribadivano che si trattava di prodotti originali e che quelli rinvenuti presso L[REDACTED] s.p.a. erano resi, non destinati al commercio.

Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando, in via riconvenzionale, domanda di dichiarazione di nullità dei marchi e di preuso come indicato nelle conclusioni.

Si costituiva G[REDACTED] s.r.l. la quale, allegato di aver commercializzato i prodotti contestati per averli acquistati da M[REDACTED] s.r.l., che a sua volta li aveva acquistati dalla legittima proprietaria La C[REDACTED] s.p.a., concludeva come in epigrafe indicato.

Con i successivi scritti difensivi parte attrice contestava la legittimazione attiva (quanto a L[REDACTED] s.p.a. anche a termini contrattuali) di L[REDACTED] s.p.a. e di La C[REDACTED] s.p.a. con riguardo alle domande di nullità, non potendo le convenute far valere titoli appartenenti a terzi come presunta causa di nullità dei marchi dell'attrice ai sensi dell'art. 122 c.p.i.

Nel merito allegava che era pacifica la titolarità in suo capo del portafoglio marchi G[REDACTED] con ciò dovendosi ritenere legittima l'attività di registrazione di plurimi marchi aventi ad oggetto il marchio G[REDACTED] (denominativo e/o figurativo) effettuata sulla scorta delle registrazioni effettuate dalle sue danti causa.

Contestava inoltre che L[REDACTED] s.p.a., quale licenziataria, potesse vantare un preuso e, quanto al merito della domanda da ella proposta in via principale, rileva che la vendita in blocco dello stock dei prodotti da L[REDACTED] s.p.a. a C[REDACTED] s.p.a. era stato un modo per aggirare i limiti della licenza segnalando che i prodotti a marchio G[REDACTED] rinvenuti presso il magazzino di C[REDACTED]



s.p.a. non avevano un codice univoco ma avevano più codici generici, “*come se i prodotti fossero stati “smarchiati” al momento del loro ingresso nel magazzino di C [REDACTED] circostanza che avrebbe consentito Compagnia delle P [REDACTED] s.p.a. di agire indisturbata negli anni, promuovendo la vendita di migliaia di prodotti a marchio C [REDACTED] dal 2011 ad oggi.*

L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. rilevato che solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l’attrice aveva prodotto i contratti attestanti il subentro nella titolarità di alcuni dei marchi oggetto di causa, eccepivano la nullità di tali contratti per abuso del diritto, per contrasto con norme imperative, per illiceità della causa, per frode alla legge e per illiceità dei motivi comuni alle parti contraenti.

In estrema sintesi allegavano che i contratti di cessione dei marchi si inserivano in una più ampia operazione di formale dislocazione all’estero della sede delle società contraenti a fini di evasione fiscale e di frode delle ragioni dei creditori dell’originaria titolare, che era stata dichiarata fallita pochi giorni dopo la conclusione del contratto di cessione.

Venivano richiamati alcuni provvedimenti giudiziari che avevano riconosciuto che le cessioni dei marchi del 12/11/2013 e del 28/07/2016 erano state effettuate tra società di diritto lussemburghese o italiane gestite o comunque, riconducibili, allo stesso soggetto e senza effettivo passaggio di denaro a titolo di corrispettivo.

Allegavano inoltre che tali cessioni erano avvenute in concomitanza con eventi nefasti, che avrebbero potuto ripercuotersi in maniera negativa sull’impresa - S [REDACTED] F [REDACTED] o F [REDACTED] S [REDACTED] - titolare al momento del cespite considerato di maggior valore e interesse, ossia il marchio Gattinoni, e all’evidente scopo di sottrarre l’unico bene di valore dalle legittime pretese dell’Erario e dei creditori.

Nella successiva udienza parte attrice eccepiva l’inammissibilità delle eccezioni svolte da L [REDACTED] sp.a. e C [REDACTED] s.p.a. circa la nullità dei contratti di cessione dei marchi per tardività e carenza di interesse ad agire, contestando la fondatezza del merito delle allegazioni delle convenute e rilevando che l’eventuale elusione della normativa fiscale non costituiva causa di nullità dei contratti di cessione, che le pronunce richiamate dalla controparte riguardavano solo l’errata imputazione di voci di costo ai fini della deducibilità IRAP e IRES, che il Tribunale di Perugia aveva assolto il sig. F [REDACTED], ritenuto dalle controparti colui che aveva ideato il programma elusivo della normativa fiscale, che gli eventi nefasti accaduti ad altre società coinvolte nella distribuzione dei prodotti a marchio C [REDACTED] negli anni erano solo coincidenze, in quanto i curatori fallimentari e/o lo stesso Tribunale fallimentare non avevano agito a tutela dei creditori.

Quanto al pagamento della cessione segnalava che la cedente F [REDACTED] SA era stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto il suo credito in favore di P [REDACTED] non poteva che essere stato onorato.

Con provvedimento del 30 giugno 2022 il G.I. rilevato che le domande riconvenzionali, la cui decisione era potenzialmente idonea alla definizione dell’intero procedimento, non necessitavano di attività istruttoria fissava udienza per la rimessione degli atti al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c.

All’udienza del 16 febbraio 2023 la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

In via preliminare si osserva che parte attrice, pur essendosi affermata titolare di un “*vasto portfolio di marchi relativi al segno C [REDACTED] (circa 60 in tutto il mondo)*”, ha introdotto il presente giudizio lamentando la contraffazione dei soli marchi partitamente indicati ai punti da a) a k) delle pagine da 2 a



4 dell'atto di citazione.

Nello specifico trattasi dei seguenti marchi:

- a) marchio figurativo nazionale "GATTINONI" n. 302011902005997 depositato il 16 dicembre 2011 e registrato il 9 luglio 2012 per contraddistinguere i prodotti e servizi di cui alle classi 3, 9, 14, 18 e 25;
- b) marchio denominativo nazionale "C [REDACTED]" n. 302016000119477 depositato il 25 novembre 2016 e registrato il 10 dicembre 2018 per contraddistinguere i prodotti e servizi di cui alle classi 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 e 35;
- c) marchio figurativo dell'Unione Europea "C [REDACTED]" n. 010499937 depositato il 26 aprile 2011 e registrato il 16 dicembre 2012 per contraddistinguere i prodotti di cui alle classi 3, 9, 14, 18 e 25;
- d) marchio denominativo dell'Unione Europea "C [REDACTED]" n. 016085491 depositato il 25 novembre 2016 e registrato il 24 marzo 2017 per contraddistinguere i prodotti e servizi di cui alle classi 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 e 35;
- e) marchio figurativo nazionale "G" n. 302016000079401, depositato in data 28 luglio 2016 e registrato in data 13 ottobre 2017 per contraddistinguere i prodotti e i servizi di cui alle classi 3, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41 e 42; (docc. 5-9)
- f) marchio figurativo internazionale "C [REDACTED]" n. 793537, basato sul marchio italiano n. 302002901028234 e sul marchio italiano n. 0000876753 quale priorità a norma della convenzione di Parigi, registrato il 14 novembre 2002 e debitamente rinnovata per le classi 3, 9, 18 e 25 (doc. 36);
- g) marchio figurativo nazionale "C [REDACTED] JEANS" n. 362019000025443 depositato in data 30 marzo 1999, registrato il 17 giugno 2002 e debitamente rinnovato per la classe 18 (doc. 37);
- h) marchio figurativo nazionale "G" n. 302016000079401 depositato in data 28 luglio 2016 e registrato il 13 ottobre 2017 per le classi 3, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41, 42 (doc. 38);
- i) marchio denominativo nazionale "C [REDACTED]" n. 302016000119477, depositato in data 25 novembre 2016 e registrato il 10 dicembre 2018 per le classi 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35 (doc. 39);
- j) marchio denominativo dell'Unione Europea "C [REDACTED]" n. 016085491, depositato in data 25 novembre 2016 e registrato il 24 marzo 2017 per le classi 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35 (doc. 40);
- k) marchio figurativo nazionale "C [REDACTED] COUTURE" n. 302014902274003 depositato in data 20 gennaio 2005, registrato il 22 settembre 2008 e debitamente rinnovato per le classi 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35 (doc. 41).

Ciò posto parte convenuta I [REDACTED] s.p.a. e C [REDACTED] s.p.a. hanno in primo luogo contestato la titolarità, in capo all'attrice, dei marchi dalla stessa non originariamente registrati (trattasi dei marchi di cui alle lettere a), c), f), g) e k) dell'elencazione di cui sopra), sostenendo che la certificazione del registro dei brevetti che ne attesta la titolarità in capo all'attrice non sarebbe sufficiente a integrare tale prova, essendo necessaria la prova della sussistenza di validi atti di cessione.

All'esito della produzione dei contratti di cessione ad opera dell'attrice in allegato alla memoria istruttoria, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. le convenute I [REDACTED] s.p.a. e la C [REDACTED] s.p.a. hanno eccepito la nullità di tali contratti perché conclusi in violazione di norme imperative.

Nello specifico parte convenuta allega che le "risultanze dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non è probante, atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 C.P.I.: "l'Ufficio italiano brevetti e marchi



non verifica...la legittimazione del richiedente...Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione...e sia legittimato ad esercitarlo".

Per contro parte attrice allega che *"il sistema congegnato dal legislatore prevede infatti l'annotazione sul registro dei titoli di proprietà industriale del titolare dei diritti esclusivi sul segno e la conseguente pubblicazione dello stesso per consentire la conoscibilità a terzi di tali diritti esclusivi. Una volta che il titolo è stato registrato in favore di un determinato soggetto, sussiste la presunzione di validità del titolo e l'impossibilità per qualsiasi terzo (soprattutto contraffattore) di contestare quanto annotato sul registro (art. 121 c.p.i.).*

L'unico mezzo per contestare la proprietà del titolo di proprietà industriale è l'azione di rivendica (art. 118 c.p.i.) la quale, per quanto riguarda i marchi, può essere intrapresa esclusivamente da chi faccia valere diritti anteriori sul segno contestato (art. 122 c.p.i.).

La ratio sottesa a tale impostazione è evidente: impedire al contraffattore di sollevare pretestuose e defatigatorie eccezioni circa la titolarità del marchio contraffatto.

È chiaro che, avallando l'ipotesi contraria, ossia che qualsiasi terzo possa contestare la titolarità dei diritti azionati onerando il titolare del diritto indicato sul registro di provare la titolarità del segno e tutti i passaggi di proprietà che hanno portato alla sua registrazione (c.d. probatio diabolica), si renderebbe impossibile l'esercizio dei diritti esclusivi nei confronti di qualsiasi contraffattore".

Non si rinvencono precedenti specifici in tema di onere della prova dell'effettiva titolarità del marchio (originariamente registrato da altri) in capo a colui che ne ha registrato il trasferimento in suo favore.

Parte convenuta, nella sostanza, ritiene che la trascrizione del trasferimento del marchio non impedisca ad un terzo interessato di contestare l'effettività del trasferimento e, conseguentemente, la titolarità del marchio in capo a colui che tale risulta dal registro.

La base normativa di tale argomentazione è individuata nell'art. 119 c.p.i. che come già visto prevede che l'ufficio italiano brevetti e marchi non verifichi l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore "né la legittimazione del richiedente".

Tale argomentazione prova troppo perché se è vero che l'ufficio brevetti e marchi non effettua alcuna verifica della legittimazione del richiedente alla registrazione è anche vero che, con riguardo ai marchi, solo colui che ha diritto alla registrazione può presentare domanda di rivendica (cfr. art. 118 c.p.i.) ed è legittimato alla domanda di nullità del marchio perché effettuata a nome del non avente diritto (cfr. art. 122 c.p.i.).

Di fatto pertanto solo chi si vanta avente diritto alla registrazione può contestare la titolarità del marchio in capo a colui che lo ha originariamente registrato da ciò dovendosi desumere, in tesi di parte attrice, che anche la registrazione del trasferimento del marchio possa essere contestata solo da colui che allega di esserne titolare.

In ogni caso anche si ritenesse che le limitazioni alla contestazione della registrazione con riguardo alla titolarità del marchio non possano estendersi alla contestazione della registrazione del negozio di trasferimento del marchio, si osserva che, nel caso in esame, parte attrice ha provato l'effettività del trasferimento depositando in estratto i relativi contratti (cfr. doc. 64).

A fronte di tale produzione le convenute hanno eccepito la nullità dei contratti nei termini sopra sommariamente ricostruiti.

L'eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio, si sottrae ai termini di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. e non può pertanto ritenersi tardiva.

Ciò posto l'eccezione è infondata nel merito.

Come recentemente confermato dalla Suprema Corte *"Costituisce orientamento consolidato, infatti,*



quello secondo il quale: «Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni» (Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 (Rv. 596267; Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv. 530914). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Sez. 5, Sent. n. 20816 del 2005 vedi anche tra le tante Sez. 5, Ord. n. 17743 del 2021 e Sez. 5, Ord. n. 11055 del 2021).

In altri termini la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (nel caso in esame solo presunta e senza alcuna prova della stessa), trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio.

Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria si traduce in un principio generale che opera esclusivamente nei confronti del fisco per individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni ma la sua affermazione non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti. In proposito deve richiamarsi l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente (l. n. 212 del 2000) recante "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale" che stabilisce il generale principio secondo cui dall'abuso del diritto per violazione della norma tributaria non consegue alcuna nullità ma solo l'inefficacia relativa del negozio, ovvero la sua inopponibilità all'amministrazione finanziaria che può disconoscere i vantaggi, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

In altri termini, gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini antielusivi per beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso non sono nulli (salvo diversa previsione di legge) ma l'amministrazione finanziaria ha il potere di riquificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile.

Il ricorrente confonde l'abuso del diritto in campo tributario da quello che si è progressivamente affermato nei rapporti tra privati mentre i due piani non sono sovrapponibili e l'elusione della normativa tributaria non ha alcuna incidenza sul piano dell'efficacia negoziale, salvo che la legge disponga altrimenti. Resta fermo, pertanto, il generale principio della non configurabilità della nullità negoziale per le violazioni della normativa tributaria, principio sancito in via generale dal citato articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente oltre che da altre disposizioni quale a titolo esemplificativo l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Diversamente, nella materia contrattuale, l'abuso del diritto è configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità che contrastino con gli obblighi di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Sez. L, Sentenza n. 10568 del 07/05/2013 (Rv. 626199). In altri termini nella materia contrattuale l'abuso del diritto verte sui rapporti tra le parti e non trova applicazione a tutela di interessi terzi estranei alle parti, venendo in rilievo solo l'uso distorto di un potere connesso alla titolarità di un diritto e non, come nel campo tributario, la tutela di un interesse pubblico proprio dell'amministrazione finanziaria" (cfr. C. Cass. 3170/23 in parte motiva).

Analogamente l'eventuale conclusione dei contratti ai fini di eludere le ragioni dei creditori delle società cessionarie non costituisce causa di nullità dei contratti ma al più motivo di revocatoria.



Parte convenuta, contestato che il marchio internazionale di cui al punto f) dell'elencazione di parte attrice fosse riferibile ai marchi nazionali indicati in atto di citazione, ha rilevato che nei contratti di cessione prodotti non vi è indicazione di tale marchio internazionale.

Trattasi di considerazione che esula dal perimetro della presente decisione dovendo essere valutata nell'ambito della domanda attorea di contraffazione e risarcimento del danno.

Quanto alle domande riconvenzionali di dichiarazione di nullità dei marchi parte attrice ne ha contestato l'ammissibilità in considerazione del tenore del contratto di licenza e del fatto che le contestazioni attengono all'assenza di novità in forza di titoli anteriori dei quali le convenute non si allegano titolari. Con riguardo al primo profilo l'art. 5.2. del contratto di licenza prevede che *"in nessun caso l'utilizzo del marchio e la vendita dei prodotti faranno sorgere alcun titolo, diritto, o interesse sul marchio, ovvero alcun diritto di connesso avviamento commerciale in capo alla Licenziataria, che si impegna inoltre a non sollevare qualsivoglia contestazione circa la validità del marchio ovvero il diritto di Gattinoni sullo stesso"* (cfr. articolo 5.2. doc. 23).

Ad avviso di parte attrice tale impegno, assunto da L [REDACTED] s.p.a. con il contratto di licenza, impedirebbe la proposizione di qualsiasi azione diretta a vantare diritti sui marchi G [REDACTED] oltre che a contestarne la validità e titolarità in capo all'attrice. Sul punto richiama giurisprudenza di merito che, con riferimento al caso di una transazione in cui erano inserite clausole di non contestazione giudiziale, aveva ritenuto che *"la transazione con la quale una parte ha riconosciuto la validità di alcuni brevetti della controparte, impegnandosi a non contestarli sia in sede giudiziale che stragiudiziale, non può essere impugnata per nullità a motivo dell'allegata nullità dei brevetti medesimi, perché con la transazione la parte stessa ha legittimamente disposto del proprio potere di azione, rinunciando all'esercizio di un diritto disponibile"* (Trib. Milano, 12 marzo 2012 in banca dati on-line DeJure).

Ciò posto si osserva che l'impegno di "non contestazione" è stato assunto nell'ambito di un rapporto contrattuale non concluso dall'attrice e nel quale la stessa non allega di essere succeduta.

Né tale clausola può ritenersi redatta "a favore di terzi".

In ogni caso La Compagnia delle Pelli s.p.a. non ha sottoscritto l'impegno di cui sopra, circostanza questa che impone l'esame delle domande riconvenzionali di dichiarazione di nullità dei marchi.

Le convenute L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. hanno allegato la nullità dei marchi indicando specificamente per singolo marchio i motivi di nullità.

Rinviando agli atti di causa per l'analitica disamina di tali motivi si osserva che gli stessi sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti, talora concorrenti, ipotesi:

- registrazione di un marchio identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto con conseguente carenza del carattere distintivo;
- registrazione effettuata a meno di due anni dalla scadenza di un precedente marchio;
- registrazione effettuata in male fede perché funzionale all'accaparramento dei marchi e finalizzata ad impedire ed ostacolare la libera circolazione dei prodotti G [REDACTED] legittimamente realizzati in precedenza e già presenti sul mercato.

Con riguardo alla prima contestazione non sussiste la legittimazione attiva di parte convenuta.

L'art. 122 c.p.c. prevede che *"l'azione diretta ad ottenere la nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori... può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto"* e le convenute non si sono mai allegate titolari del "notorio" marchio G [REDACTED] più volte richiamato in atti a confutazione della novità e del carattere distintivo dei marchi attorei.

Analoghe disposizioni sono previste per i marchi comunitari dagli artt. 60 e 61 reg. 2017/1001.



E' pur vero che, talvolta, parte convenuta ricostruisce la contestazione quale carenza del carattere distintivo del marchio, ma tale carenza è sempre giustificata in considerazione della notorietà di un precedente e notorio marchio Gattinoni.

La contestazione per carenza di novità ex art. 12 lett. c) c.p.i. in combinato disposto con l'art. 12 comma 2 c.p.i. concerne nello specifico il marchio denominativo nazionale "G [REDACTED]" n. 302016000119477 depositato il 25 novembre 2016 ed il marchio denominativo dell'Unione Europea "C [REDACTED]" n. 016085491 depositato in pari data.

Allegano le convenute la violazione dell'art. 12, comma 2, del C.P.I. in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, lett. c), che *"vieta, nelle ipotesi di preesistenza nello Stato di un marchio da altri già registrato per prodotti identici, la registrazione di un marchio identico ad altro anteriore scaduto da meno di due anni, non ritenendo nel caso insorto il requisito della novità"*.

Nello specifico allegano le convenute che il marchio denominativo G [REDACTED] registrato nel 1994 da G [REDACTED] D [REDACTED] S.r.l. è scaduto il 20/01/2015 e la registrazione dell'identico marchio per gli stessi prodotti da parte di P [REDACTED] è avvenuto il 25/11/2016, ossia nel periodo intertemporale dei due anni richiesto ex lege comporterebbe la nullità del marchio.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

L'art. 12 comma 2 c.p.i. così dispone *"nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità"*.

Poiché il marchio menzionato dalle convenute è scaduto oltre due anni prima della "proposizione della domandadi nullità" la domanda non può trovare accoglimento.

Né può ritenersi che la registrazione dei marchi sia avvenuta in mala fede ravvisabile *"nell'ipotesi in cui venga registrato un marchio che sia stato dismesso dal titolare, ma che continui a vivere nel ricordo del pubblico di riferimento, sia quando la registrazione sia finalizzata all'accaparramento dei marchi"*.

In primo luogo la scadenza di uno (solo) dei (molteplici) marchi che declinano il nome "G [REDACTED]" non determina certo la dismissione del marchio, pacificamente notorio, "G [REDACTED]" ad opera del soggetto titolare di altri marchi che declinano lo stesso termine.

In secondo luogo, pur non essendo noti i collegamenti societari riconducibili alla *maison* Gattinoni la stessa convenuta precisa che *"accedendo al sito internet www.gattinoni.com, nelle Condizioni Generali di vendita, P [REDACTED] viene qualificata come la titolare dei marchi, mentre la fornitrice dei prodotti è la diversa P [REDACTED] S.r.l. (Partita Iva [REDACTED]) con sede legale in Assisi (PG), Via [REDACTED] [REDACTED] (doc. 26)"*.

E' allora evidente che vi è un collegamento tra l'attrice e la società fornitrice dei prodotti, che, all'evidenza, lavora su licenza della prima, è non costituisce certo comportamento contrario a buona fede quello di concentrare la titolarità dei marchi su una sola società che può operare quale licenziante in favore di altre società variamente collegate.

In considerazione di quanto sopra le domande di nullità dei marchi proposte in via riconvenzionale da parte convenuta non possono trovare accoglimento.

In via subordinata alle domande di dichiarazione di nullità dei marchi di cui sopra le convenute I [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. hanno allegato il preuso dei marchi ai sensi dell'art. 28 c.p.i.

L'unica motivazione è la seguente: *"in subordine, laddove gli eccepiti profili di nullità non trovassero*



accoglimento, le odierne deducenti rivendicano, ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.P.I. il preuso del marchio G [REDACTED] per la classe 18, avendo L [REDACTED] realizzato e commercializzato prodotti di pelletteria con il detto marchio denominativo sin dal 2006 e La C [REDACTED] avendo rivenduto la stessa merce prodotta da L [REDACTED] quantomeno dal 2010, con la conseguenza che, se da un lato, le predette non possono opporsi all'uso del marchio da parte di P [REDACTED] per i medesimi prodotti, dall'altro, parte attrice, titolare del marchio posteriore, non può opporsi alla continuazione del preuso ad opera delle odierne convenute" (cfr. pagg. 17, 21, 22 e seguenti, 27 della comparsa conclusionale).

Chiedono inoltre l'accertamento del preuso anche con riguardo ai marchi "GJ by G [REDACTED] e DAY WEAR by C [REDACTED]" sulle seguenti considerazioni:

"Pur essendo i marchi de quibus completamente differenti dal punto di vista stilistico e fonetico dai marchi asseritamente rivendicati ex adverso, laddove il Giudicante ravvisasse una qualsiasi forma di interferenza, considerato che mai alcuno ebbe a registrare i detti marchi, ivi inclusa parte attrice, le odierne deducenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, C.P.I., ne rivendicano il preuso per i prodotti di pelletteria ed affini, atteso che L [REDACTED] ha realizzato e venduto prodotti di pelletteria riproducenti i suddetti marchi sin dal 2006, come si avrà modo di meglio rappresentare infra, e La C [REDACTED] li ha commercializzati quantomeno dal 2010, in epoca di molto antecedente rispetto alla costituzione della stessa P [REDACTED]".

L'attrice sul punto allega che "Tali domande risultano del tutto improcedibili, inammissibili e comunque infondate poiché esse sono svolte da L [REDACTED] ex licenziataria dei marchi G [REDACTED] e C [REDACTED] [REDACTED], società collegata a L [REDACTED] che si era incaricata di smaltire le giacenze di magazzino entro il 31.12.2010. Le controparti, quindi, sono perfettamente a conoscenza di non poter vantare alcun diritto sui marchi G [REDACTED] poiché nello stesso contratto di licenza L [REDACTED] si era impegnata, oltre a riconoscere la validità dei marchi G [REDACTED] concessi in licenza in capo alla dante causa di P [REDACTED] anche a non contestare e/o a vantare diritti sui marchi G [REDACTED] concessi in licenza."

Nel dettaglio l'art. 5.2. del contratto di licenza prevedeva che "in nessun caso l'utilizzo del marchio e la vendita dei prodotti faranno sorgere alcun titolo, diritto, o interesse sul marchio, ovvero alcun diritto di connesso avviamento commerciale in capo alla Licenziataria, che si impegna inoltre a non sollevare qualsivoglia contestazione circa la validità del marchio ovvero il diritto di G [REDACTED] sullo stesso".

Tale impegno assunto da L [REDACTED] con il contratto di licenza impedisce la proposizione di qualsiasi azione diretta a vantare diritti sui marchi G [REDACTED] oltre a contestarne la validità e titolarità in capo a Phoenix. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere improcedibile e comunque inammissibile una tale azione poiché L [REDACTED] ha espressamente rinunciato ad un proprio diritto disponibile quale quello di agire per vantare diritti sul marchio oggetto di licenza ovvero di far valere la nullità del medesimo titolo...."

E' noto che per "preuso" si intende l'utilizzo di un marchio non registrato prima della registrazione ad opera di terzi.

Tale "preuso" a seconda della notorietà del marchio di fatto e del suo utilizzo può escludere il carattere della novità del marchio successivamente registrato o, in caso di notorietà esclusivamente locale, può determinare una sorta di coesistenza tra il marchio registrato e il precedente marchio di fatto.

Presupposto del preuso è peraltro l'utilizzo di un marchio come segno distintivo dei propri prodotti o servizi e non certo di prodotti e servizi di terzi.

Mai le convenute hanno allegato di essere titolari dei marchi di fatto corrispondenti ai marchi registrati dall'attrice e, in generale, dei marchi riconducibili al marchio G [REDACTED]



Così allegano le convenute a pag. 3 e 4 della comparsa *“Si evidenzia da subito, al fine di sgomberare il campo da inveritiere e fuorvianti rappresentazioni della realtà, che i prodotti di pelletteria contraddistinti con il marchio G [REDACTED] di cui si disquisisce ed oggetto di sequestro sono pezzi ORIGINALI della maison G [REDACTED] relative a collezioni passate. 2. I prodotti de quibus sono stati tutti realizzati, prodotti e commercializzati allorquando la L [REDACTED] era licenziataria dei marchi G [REDACTED] e GJ styled by G [REDACTED]. In ordine alla merce a marchio DAY WEAR by G [REDACTED]... Lemie era stata autorizzata dalla licenziante alla commercializzazione di essi”*.

Quanto a C [REDACTED] s.p.a. la stessa allega di aver acquistato i prodotti contraddistinti dai marchi in esame dalla legittima licenziataria L [REDACTED] s.p.a.

Dal momento che le stesse convenute allegano di aver utilizzato i marchi non per contraddistinguere i propri prodotti ma su licenza o comunque su autorizzazione della licenziante la domanda non può trovare accoglimento.

In considerazione di quanto sopra le domande riconvenzionali formulate da L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. devono essere respinte.

Con separato provvedimento sarà disposta la separazione del procedimento con riguardo alle domande formulate da parte attrice per la cui decisione è necessaria la rimessione della causa in istruttoria.

Essendo questo provvedimento definitivo in relazione alle domande riconvenzionali le spese di lite devono essere liquidate.

Le spese tra attrice e convenute L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media) vengono liquidate in euro 10.860,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Le spese tra L [REDACTED] s.p.a., La C [REDACTED] s.p.a. e G [REDACTED] s.r.l. sono compensate non essendo state le domande riconvenzionali proposte nei confronti di G [REDACTED] s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riconvenzionali, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dato atto della separazione del procedimento con riguardo alle domande formulate da parte attrice;

rigetta le domande riconvenzionali formulate da L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a.;

condanna L [REDACTED] s.p.a. e La C [REDACTED] s.p.a. a tenere indenne parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 10.860,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

dichiara compensate le spese di lite con riguardo a G [REDACTED] s.r.l.;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.



Sentenza n. 1825/2023 pubbl. il 14/07/2023

RG n. 10196/2021

Repert. n. 4471/2023 del 14/07/2023

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 luglio 2023

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

