

N. R.G. 4005 /2018



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

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Raffaele Del Porto      presidente

dott.ssa Alessia Busato      giudice

dott. Davide Scaffidi      giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4005/2018 promossa da:

**FALLIMENTO B [REDACTED] S [REDACTED] SRL**

con gli avvocati Ce [REDACTED] C [REDACTED], Fa [REDACTED] C [REDACTED], M [REDACTED] B [REDACTED] e Al [REDACTED] C [REDACTED];

attore

contro

**B [REDACTED] C [REDACTED] SPA**

con gli avvocati G [REDACTED] A [REDACTED] e L [REDACTED] B [REDACTED] a;

convenuta



**oggetto:** marchio

**conclusioni:**

per il fallimento B[REDACTED] S[REDACTED] S.r.l. in liquidazione

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione della convenuta, così giudicare:

In via principale:

- 1) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e delle successive memorie di parte B[REDACTED] S[REDACTED] S.r.l., la convenuta si è resa e si sta rendendo responsabile di contraffazione di marchio in pregiudizio dell'attrice in riassunzione, inibendole la prosecuzione e la ripetizione di tali illeciti, inclusa l'utilizzazione di segni eguali o simili al marchio dell'attrice in riassunzione ed in particolare l'utilizzazione del nome "B[REDACTED]" declinato al maschile, anche nella propria denominazione sociale e nel proprio nome a dominio, l'uso dei colori sociali della "V" bianca in campo azzurro e l'uso del millesimo "1911";
- 2) Fissare una somma dovuta dalla convenuta all'attrice in riassunzione per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito della sentenza, e segnatamente per ogni ulteriore utilizzazione dei segni di cui al punto 1 e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
- 3) Ordinare l'assegnazione in proprietà all'attrice in riassunzione o in subordine la distruzione dei prodotti contraffattori, compresi quelli di merchandising, e dei mezzi specifici adibiti alla produzione di essi, nonché del materiale pubblicitario ad essi relativo;
- 4) Condannare la convenuta a corrispondere all'attrice in riassunzione il saldo del canone di licenza del marchio per l'annualità scaduta il 30 giugno 2015 pari a € 1.125.000,00, oltre IVA, maggiorata di rivalutazione ed interessi;
- 5) Condannare la convenuta a corrispondere all'attrice in riassunzione l'indennità per l'uso del marchio di cui all'art. 1591 c.c., a far data dal 1° luglio 2015 e pari, al 1° luglio 2022, a ulteriori € 21.000.000,00 oltre IVA e maggiorata di rivalutazione ed interessi, nonché la medesima indennità, sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi, per tutto l'uso successivo del marchio sino al giorno della sentenza;
- 6) Pronunciare, con sentenza non definitiva sull'*am*, la condanna generica della convenuta a risarcire all'attrice in riassunzione i maggiori danni, patiti e patendi, cagionati ad essa con gli illeciti di cui al precedente punto 1), compresi i danni d'immagine e la perdita di valore del marchio, e a corrisponderle la retroversione degli utili del contraffattore per la parte che ecceda la liquidazione del lucro cessante, quest'ultimo da riconoscersi parimenti all'attrice e da determinarsi quanto meno in una *royalty* ragionevole maggiorata, il tutto da liquidarsi nel prosieguo del presente giudizio, occorrendo anche con valutazione



equitativa e comunque maggiorato di rivalutazione ed interessi, condannando intanto la convenuta al pagamento di una provvisoria per un importo corrispondente quanto meno a quello di cui ai precedenti punti 4 e 5, ovvero del diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, disponendo la prosecuzione del processo per la liquidazione del residuo danno;

7) Disporre la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell'attrice in riassunzione, per due volte a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di [REDACTED]", "Corriere dello sport-Stadio" e "Gazzetta dello Sport", e per due volte, a pagina intera e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sul periodico "Guerin Sportivo", ovvero con le diverse modalità parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché per almeno un semestre come home page dei siti Internet della convenuta;

8) Disporre con sentenza il trasferimento a nome dell'attrice in riassunzione dei marchi di cui alle registrazioni nn. 1.453.214 (rinnovata con registrazione n. 362021000067337) e 1.453.225 (rinnovata con registrazione n. 362021000067343), con effetti a far data dal momento del deposito;

9) Rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto;

In via di integrazione istruttoria: come da foglio depositato

In ogni caso:

13) Condannare la convenuta ai sensi degli artt. 89 e 96 c.p.c., data la condotta processuale scorretta dimostrata, nonché a rifondere all'attrice in riassunzione compensi professionali e spese vive, oltre spese generali al 15% e CPA come per legge.

per B[REDACTED] Ca[REDACTED] S.p.A.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, per tutte le motivazioni già esposte, salvo ulteriori, previa declaratoria di inesistenza e/o di invalidità del mandato *ad litem*, avversario con tutte le conseguenze con riguardo agli atti difensivi avversari in carenza di capacità di agire e processuale del soggetto che ha rilasciato il mandato difensivo solo apparente:

1) in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e comunque l'illiceità rispetto a B[REDACTED] C[REDACTED] dell'accordo tra B[REDACTED] S[REDACTED] e la stessa B[REDACTED] C[REDACTED] rappresentato dagli atti, anche unitariamente intesi, intercorsi tra le medesime parti del 24 giugno 2005 a rogito Notaio [REDACTED] (Rep. n. [REDACTED]), della scrittura privata del 18 luglio 2005 e dell'accordo integrativo del 10 gennaio 2010, con ogni conseguenza di legge;

- per l'effetto, e comunque in ogni caso, dichiarare, accertare e/o ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 3, lettera (a) del d.lgs. 30/2005, il trasferimento a nome di B[REDACTED] Ca[REDACTED] dell'attestato



di registrazione del Marchio 2005 a far data dal momento dell'apparente trasferimento o, comunque, dalla data ritenuta di giustizia, garantendosi così - ove necessario - la continuità delle trascrizioni, con altresì ordine a B[REDACTED] S[REDACTED] - sempre ove necessario - di procedere alla trascrizione dell'atto di riacquisto del 15 settembre 2017 e con fissazione anche di una penale per il ritardo a tale riguardo dall'emananda sentenza ex art. 614 bis c.p.c., oppure con autorizzazione a B[REDACTED] C[REDACTED] a potervi provvedere a spese, oneri e in danno di B[REDACTED] S[REDACTED] e comunque, anche evitandosi quanto precede, con autorizzazione alla ulteriore e ultimativa trascrizione e/o annotazione della emananda sentenza in favore di B[REDACTED] C[REDACTED] il tutto con esonero dell'Ufficio Marchi da ogni responsabilità al riguardo;

- per l'effetto, e comunque in ogni caso, condannare B[REDACTED] S[REDACTED] al pagamento in favore di B[REDACTED] C[REDACTED] secondo quanto già precisato al paragrafo 2, pagine 22 - 24, della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, perlomeno della somma di Euro 5.500.000,00 o della maggiore o minore somma provata e/o ritenuta di giustizia a titolo restitutorio e/o di risarcimento, salvo il maggiore danno da liquidare anch'esso come provato o secondo giustizia;

2) nel merito: previa, se del caso, declaratoria e/o accertamento della legittimità anche del Marchio 2011 in capo a B[REDACTED] C[REDACTED] così come del Marchio 2017 e dell'assenza di alcuna contraffazione con riferimento ai marchi di cui è causa, rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili, invalide, illegittime e/o comunque infondate in fatto e in diritto;

3) ancora in via riconvenzionale: disporre la condanna avversaria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con determinazione di una somma a titolo risarcitorio per danni da liquidarsi d'ufficio, anche eventualmente ex art. 96 comma 3 c.p.c.;

4) in ogni caso: ordinare la pubblicazione della sentenza emananda a oneri e spese della B[REDACTED] S[REDACTED] e, in caso di inadempimento di quest'ultima entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza emananda, a cura della concludente e sempre a onere e in danno della controparte, per due volte a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di [REDACTED]", "[REDACTED] Oggi", "Corriere dello Sport - Stadio" e "Gazzetta dello Sport" e per due volte, a pagina intera e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sul periodico "Guerin Sportivo", oppure con le diverse modalità più opportune;

5) ancora in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese vive e generali, IVA e CPA come per legge.

\*\*\*



## FATTO E PROCESSO

B[REDACTED] Ca[REDACTED] S.p.A. ("BC") ha registrato nel giugno 2005 il marchio denominativo e figurativo "B[REDACTED] Ca[REDACTED]", concesso al n. [REDACTED] rinnovato ("[REDACTED]");



("scudetto a fondo giallo oro contenente i seguenti elementi dall'alto verso il basso dicitura B[REDACTED] Ca[REDACTED] di colore azzurro disposta ad arco scudetto di colore azzurro interrotto nella parte superiore da due strisce bianche convergenti verso la figura di un leone colore giallo oro in posizione eretta situato al centro dello scudetto sotto vi è la data 1911 di colore giallo oro il tutto sovrasta la dicitura [REDACTED] in caratteri corsivi di fantasia e di colore nero").

Il 24.6.2005 BC ha ceduto al prezzo di € 20.000.000,00 (da pagare a rate in 10 anni) il suindicato marchio a B[REDACTED] S[REDACTED] S.r.l. ("BS", allora titolare del 95% del capitale sociale di BC) la quale, contestualmente, lo ha concesso in licenza d'uso alla sua dante causa verso pagamento di royalties pari a € 1.000.000,00 all'anno; il 18.7.2005 le parti hanno modificato l'accordo di licenza d'uso riconoscendo a BC l'esclusiva nello sfruttamento del marchio per una durata di dieci anni, con scadenza al 30.6.2015, verso pagamento di royalties pari a € 2.100.000,00 per ciascun anno (somma poi aumentata a € 3.000.000,00 l'anno con accordo integrativo del 10.10.2010). Divenuta titolare del marchio, BS ha stipulato in data 11.10.2005 con il terzo S[REDACTED] Leasing S.p.A. un contratto di *sale and lease back* avente ad oggetto il segno distintivo oggetto di causa. Trasferita dunque la proprietà del marchio alla terza concedente al prezzo di € 20.000.000,00, in forza della locazione finanziaria BS è divenuta utilizzatrice dello stesso, obbligandosi al pagamento di canoni di leasing trimestrali in misura pari a € 775.975,00 oltre iva (€ 3.103.980,00 oltre iva l'anno) per la durata originaria di 8 anni, poi rimodulata. Il contratto di leasing è stato infine risolto transattivamente il 15.9.2017, con retrocessione della proprietà del marchio in capo a BS.

In questa sede BS, lamentando l'inadempimento negoziale del contratto di licenza d'uso e l'utilizzo indebito di segni identici o simili a quello oggetto di privativa, ha chiesto nei confronti di BC: 1) la condanna in forza del contratto di licenza d'uso al pagamento della *royalty* insoluta relativa al periodo 1.7.2014-30.6.2015; 2) la condanna al pagamento ex art. 1591 c.c. di un'indennità per l'utilizzo del marchio di propria titolarità oltre il termine di scadenza del contratto di licenza (30.6.2015); più precisamente, ha lamentato l'utilizzo oltre la data sopra indicata sia del proprio marchio che di due marchi pressoché identici al proprio (il cui utilizzo è stato quindi equiparato all'utilizzo del proprio marchio), asseritamente registrati in mala fede da BC nel 2011, ossia:

a) marchio n. 1 [REDACTED] del 2011, rinnovato ("2 [REDACTED]");





b) marchio n. [REDACTED] del 2011, rinnovato (“2 [REDACTED]”);



3) l'inibitoria, assistita da penale, dall'uso non autorizzato del proprio marchio nonché dei marchi identici sopra riportati, del marchio simile e confusorio registrato da BC nel 2017 al n. [REDACTED] del 2017 (marchio ‘ [REDACTED]



e di ogni segno interferente con quello di sua titolarità; 4) il trasferimento dell'attestato di registrazione dei marchi asseritamente identici o simili e confusori di BC del 2011, [REDACTED] e 2 [REDACTED] 5) l'assegnazione in proprietà o la distruzione dei prodotti commercializzati in contraffazione del marchio [REDACTED] 6) la condanna generica, con provvisoria, al risarcimento dei danni per gli illeciti contraffattori denunciati; 7) la pubblicazione del provvedimento sulla stampa.

BC ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie e, in via riconvenzionale: 1) la declaratoria di nullità o inefficacia degli accordi del 24.6.2005 e del 18.7.2005 (con integrazione del 10.10.2010) in quanto “simulati, illeciti o comunque non meritevoli di tutela”; 2) l'assegnazione della proprietà del marchio [REDACTED] 3) il risarcimento dei danni conseguenti al trasferimento fittizio del marchio [REDACTED] 4) la pubblicazione del provvedimento sulla stampa.

Nelle more del procedimento, con sentenza del 16.9.2021 il tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento di BS. La causa è stata riassunta dalla curatela e istruita sulla base dei documenti prodotti nonché mediante prove testimoniali.

\*\*\*



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande attoree sono fondate nei limiti di quanto specificato.

Prima di verificare il dedotto inadempimento del contratto di licenza d'uso e il carattere contraffattorio delle condotte lamentate, occorre valutare la validità ed efficacia dei negozi censurati.

1. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI NULLITÀ O INEFFICACIA DEGLI ACCORDI DI CESSIONE DEL MARCHIO E DI CONCESSIONE IN LICENZA D'USO

Parte convenuta ha dedotto che l'operazione censurata costituisce "un negozio contemporaneo di apparente vendita e licenza tramite gli atti del 24.6.2005 e del 18.7.2005, modificato il 10.1.2010, atti da intendersi tutti strettamente connessi e soprattutto nulli, invalidi e comunque in frode di BC".

In buona sostanza, dunque, BC ha contemporaneamente lamentato, con riferimento all'operazione negoziale complessiva: a) il carattere simulato; b) l'illiceità della causa o dei motivi; c) l'immeritevolezza della causa.

Si passano partitamente in rassegna le censure sollevate dalla convenuta tanto con riferimento alla cessione quanto alla concessione in licenza d'uso.

a) Il dedotto carattere simulato

Preliminarmente osserva il collegio che, come affermato da Cass. civ. Sez. III Ord., 06/11/2020, n. 24950 "L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdeklarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato". Nel caso in esame, BC non ha offerto in giudizio alcuna scrittura - tantomeno avente data certa - anteriore o coeva alla stipulazione dei negozi censurati, idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio (e dunque il carattere simulato dei negozi oggetto di doglianza).

A sostegno della simulazione della cessione di marchio, BC ha allegato che non è mai stato realmente pagato il prezzo convenuto. A ben vedere, in realtà, l'obbligazione di pagamento del prezzo si è estinta mediante compensazione tra il credito spettante alla cedente quale prezzo dell'alienazione e il credito spettante alla cessionaria a titolo di concessione in licenza d'uso in favore della cedente, a nulla rilevando in proposito il fatto, lamentato da BS, che quest'ultimo credito fosse maggiore del primo. Essendo stato corrisposto il prezzo ed essendo avvenuto il trasferimento di proprietà del marchio, come risulta dai registri UIBM, deve ritenersi che è stato integrato lo schema causale della cessione di marchio e che le parti hanno effettivamente voluto gli effetti del negozio.



Le considerazioni e i rilievi formulati risultano assorbenti rispetto agli ulteriori fatti posti a fondamento della dedotta simulazione (ad esempio, BC ha affermato, in vero tardivamente, che il prezzo pattuito è stato determinato dalle parti sulla base di una perizia inattendibile sul valore di mercato del bene, stimato in eccesso, ciò che avrebbe consentito alla società calcistica di conseguire plusvalenze fittizie).

Con riguardo al contratto di licenza d'uso, BC ha affermato che il negozio è da ritenersi apparente, stante l'irragionevolezza dell'obbligo di pagare *royalties* in misura superiore al prezzo di cessione: in difetto degli accordi stipulati, infatti, BC avrebbe potuto continuare a usare il marchio 5 [redacted] senza dover corrispondere ad altri alcuna somma di denaro. Più precisamente, secondo l'odierna convenuta il contratto di licenza d'uso costituiva "un'operazione fittizia finanziaria in danno di B [redacted] Ca [redacted]", in cui l'entità delle *royalties* "era stata determinata esclusivamente per far reggere l'operazione finanziaria di *lease-back*" e in particolare per consentire a BS di pagare i canoni di locazione finanziaria a Se [redacted] Leasing S.p.A.

Sulla questione, osserva il collegio che l'odierna attrice ha effettivamente concesso in esclusiva a BC il diritto di sfruttare economicamente il marchio di sua titolarità, verso corrispettivo, e che BC ha effettivamente utilizzato il segno distintivo: ricorre dunque lo schema causale atipico proprio della concessione di licenza in uso, di cui le parti hanno realmente voluto gli effetti, ancorché stabilendo la misura dei canoni sulla base di motivazioni ulteriori, estranee al negozio (per l'appunto, contribuire al pagamento dei canoni di leasing di BS), che verranno in seguito esaminate.

A ben vedere, le doglianze della convenuta si risolvono in una contestazione circa il carattere svantaggioso dell'operazione complessiva – imputabile alle scelte gestorie della convenuta stessa - e non in una contestazione, assistita da allegazioni specifiche e supportata da adeguata prova, sul carattere simulato del contratto di cessione del marchio o su quello di licenza d'uso.

#### b) La dedotta illiceità della causa o dei motivi

BC ha dedotto l'illiceità della causa o dei motivi dei negozi censurati in quanto stipulati "in frode del suo patrimonio nonché in quanto contrari a norme imperative, anche di tipo penale" (in vero non individuate). Con riferimento alla cessione, in particolare, la convenuta ha affermato che l'alienazione del marchio congegnata dalle parti era volta a realizzare un *maquillage* contabile, consistente nell'iscrizione nell'attivo del bilancio di BC di plusvalenze derivanti dalla vendita fittizia del segno distintivo, iscrizione che avrebbe consentito alla società calcistica di mantenere il titolo sportivo, eludere l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'erosione del capitale sociale ed evitare di dover ricapitalizzare la società.





Escluso il carattere apparente del negozio in ragione delle considerazioni sopra esplicitate, accertata la ricorrenza dello schema causale tipico di scambio, ritiene il tribunale che le allegazioni di BC sul punto non costituiscano censure sulla causa, bensì sui motivi.

Al riguardo, come già affermato da giurisprudenza di legittimità risalente, Cass. civ. Sez. I Sent., 04/10/2010, n. 20576, “Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa”.

La tesi dell'illiceità dei motivi della cessione non trova riscontro: deve escludersi, cioè, che la finalità perseguita con la cessione del marchio fosse quella di realizzare un “maquillage” contabile, inteso come occultamento dell'avvenuta perdita del capitale sociale attraverso l'iscrizione in bilancio di poste attive fittizie, relative a operazioni simulate e dunque inesistenti, risultando dirimenti al riguardo le considerazioni (già richiamate) in forza delle quali è stato escluso il carattere apparente del negozio. Sulla scorta di quanto riconosciuto dalla stessa BS, la finalità perseguita con la cessione del marchio è stata effettivamente quella di consentire a BC di mantenere il titolo sportivo evitando l'erosione del capitale sociale. Tale finalità deve ritenersi per l'appunto nota a BS, controllante di BC. Deve quindi concludersi che il motivo sopra indicato fosse comune alle parti del negozio censurato. Il motivo comune, tuttavia, non può essere considerato altresì illecito, dal momento che nessuna norma, tantomeno imperativa, vieta a una società di scongiurare la perdita del patrimonio netto mediante la cessione onerosa di alcuni dei beni che compongono l'attivo patrimoniale, imponendole di attendere l'erosione del capitale sociale per poi procedere al suo azzeramento e contemporaneo aumento.

Con riferimento alla illiceità della causa o dei motivi della licenza d'uso, parte attrice ha nuovamente lamentato, dalla prospettiva ora in esame, il fatto che le royalties fossero state concordate e progressivamente aumentate sulla base del canone di leasing dovuto da BS a Se [REDACTED] Leasing S.p.A. La circostanza dedotta è stata sostanzialmente ammessa da BS, che l'ha giustificata evidenziando la necessità di garantire la sostenibilità economica dell'operazione di *sale and lease back*, che si sarebbe conclusa con la retrocessione del marchio in capo a se stessa.

Il fatto posto a fondamento della doglianza di parte convenuta non intacca il profilo causale della concessione in licenza d'uso, attenendo semmai al motivo della determinazione delle royalties in una determinata misura. Pur ravvisandosi la comunanza del motivo, non può tuttavia ritenersi sussistente alcuna violazione - né l'elusione - di norme imperative, dal momento che l'ordinamento non vieta a una società, nel libero esercizio della sua autonomia negoziale, di individuare l'equilibrio economico di un contratto con altra società del medesimo gruppo sulla base di interessi ulteriori di quest'ultima, anche



laddove le scelte contrattuali della parte si rivelino non soddisfattive dei suoi interessi economici. Nel caso in esame, peraltro, l'allocazione indiretta su BC di una parte, sia pur cospicua, degli oneri economici derivanti a carico di BS dal leasing menzionato trova rispondenza nell'interesse, condiviso da BC, di mantenere la proprietà del marchio all'interno del gruppo, ancorché formalmente in capo ad altra società. Sul punto, a nulla rileva il fatto che il legame di gruppo tra BS e BC sia venuto meno nel dicembre 2015 a seguito del mutamento della compagine societaria dell'odierna convenuta, risultando in proposito dirimente il fatto che i motivi delle parti, ancorché da ricostruire *ex post*, devono essere valutati con riferimento al momento della manifestazione di volontà.

In definitiva, pertanto, deve concludersi che le censure di illiceità della causa e dei motivi di entrambi i negozi si risolvono ancora una volta nella denuncia del carattere svantaggioso dell'operazione complessiva. Come tali, le doglianze risultano estranee al profilo di invalidità oggetto di sindacato in questa sede (attenendo, semmai, al diverso piano della responsabilità gestoria di BC).

#### La dedotta immeritevolezza degli interessi

La convenuta ha affermato anche l'immeritevolezza degli interessi oggetto del regolamento negoziale complessivo, senza tuttavia fornire a sostegno della sua tesi allegazioni sufficientemente specifiche. Pur essendo tale rilievo assorbente sotto il profilo processuale, appare comunque opportuno valorizzare la narrativa difensiva nella sua globalità ed esaminare quindi nel merito la doglianza sollevata. In buona sostanza, l'odierna convenuta ha inteso censurare la meritevolezza dei due contratti in quanto "svantaggiosi" per la società calcistica per le ragioni finora indicate.

Sul tema si evidenzia che, come noto, il sindacato di meritevolezza riguarda soltanto i contratti atipici, e non anche quelli tipici (ancorché si registrino in dottrina posizioni autorevoli, per quanto minoritarie, secondo cui il vaglio di meritevolezza riguarderebbe anche i contratti tipici). Ritenendo il tribunale di dover aderire all'impostazione giurisprudenziale e dottrinale maggioritaria, deve concludersi che nel caso in esame non residuano margini per sindacare la meritevolezza del contratto di cessione del marchio (causa tipizzata). Sussistono, invece margini per impostare il vaglio di meritevolezza degli interessi oggetto del regolamento negoziale atipico del contratto di licenza d'uso in esclusiva. Delineate tali premesse, osserva il tribunale che, sulla scorta di quanto affermato di recente da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/02/2023, n. 5657, affinché un patto atipico possa essere qualificato come "immeritevole", ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà non dell'accordo, bensì del risultato cui esso mira, con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati. A titolo di esempio, e nei limiti qui d'interesse, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 10/11/2015, n. 22950) ha ritenuto immeritevoli, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., contratti che, pur



formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto quello di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra.

Nel caso in esame, ricostruito lo scopo dell'operazione secondo quanto finora esplicitato, non può ritenersi che con il contratto di licenza d'uso BC abbia conferito a BS vantaggi "ingiusti e sproporzionati", senza attribuire contemporaneamente una "contropartita" per l'odierna convenuta: in primo luogo, infatti, la società calcistica ha potuto utilizzare in via esclusiva il marchio oggetto di licenza, sfruttandolo commercialmente; in secondo luogo, poi, il sostegno economico indiretto a BS nel pagamento dei canoni di leasing rispondeva all'interesse, già accennato, di mantenere la proprietà del marchio all'interno del gruppo.

In definitiva, dunque, il contratto censurato presenta un suo equilibrio economico, che non viene eliso, nello iato tra le reciproche prestazioni, dall'eventuale carattere "sconveniente" denunciato da BC. Al riguardo è sufficiente evidenziare che, come affermato nella pronuncia delle Sezioni unite sopra menzionata, "Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla *convenienza*, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole".

## 2. LE ULTERIORI DOMANDE RICONVENZIONALI

Accertata la validità ed efficacia dell'atto di cessione del marchio censurata dalla convenuta, deve ritenersi assorbito l'esame delle domande riconvenzionali proposte da BC (tra cui trasferimento dell'attestato di registrazione del marchio [REDACTED] e risarcimento dei danni), incentrate sul presupposto – comunque infondato, oltre che non pertinente rispetto ai titoli posti a fondamento delle domande avanzate - del carattere fittizio della cessione del marchio.

## 3. L'OBBLIGO DELL'ODIERNA CONVENUTA DI CORRISPONDERE LE ROYALTIES PER L'ANNO 2014-2015

BC ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di BS a richiedere l'adempimento del contratto di licenza d'uso in relazione alle royalties per l'anno 2014-2015 dal momento che, a quell'epoca, quest'ultima non era titolare del marchio, avendo essa alienato il segno distintivo nell'ottobre 2005 a Se [REDACTED] Leasing S.p.A. nell'operazione di *sale and lease back*.

In proposito si evidenzia che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale cui ha aderito Cass. civ. Sez. I Sent., 10/01/2008, "La *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della



situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata". A ben vedere, l'eccezione in esame sollevata dalla convenuta attiene al piano del merito ed è comunque priva di pregio, dal momento che la domanda di adempimento formulata da BS rinviene la sua *causa petendi* non nella proprietà del marchio, bensì nel titolo negoziale di licenza d'uso.

Sempre nel merito, BC ha eccepito con la comparsa di costituzione e risposta che l'obbligazione di pagamento delle royalties si è estinta mediante compensazione con il maggior credito vantato da BC nei confronti di BS al diverso titolo (non meglio chiarito) di ripetizione di pagamento di un debito IVA infragruppo. Il credito in questione, oggetto di accertamento giudiziale in altra sede, non può ritenersi dimostrato, talché l'eccezione di compensazione – in vero non più coltivata dalla convenuta - deve essere disattesa.

In definitiva sul punto, stanti la validità del contratto di licenza d'uso e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, BC, inadempiente, è tenuta a pagare le royalties non corrisposte per cui è stata emessa apposita fattura (relative all'annualità 2014-2015) per un importo pari a € 1.125.000,00, oltre IVA. Trattandosi di debito di valuta, sulla somma indicata sono dovuti interessi in misura legale a far data dalla messa in mora (16.5.2017).

#### SULLA DOMANDA DI CONDANNA DI BC AL PAGAMENTO DI INDENNITÀ EX ART. 1591 C.C.

Sempre in ragione della validità ed efficacia del contratto di licenza d'uso avente ad oggetto il marchio [REDACTED] parte attrice ha chiesto la condanna dell'avversaria al pagamento di un'indennità, in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c., a far data dal giorno successivo alla scadenza dell'accordo (e dunque dall'1.7.2015).

Con particolare riferimento al periodo compreso tra l'1.7.2015 e il 2016, parte attrice ha affermato di aver espressamente autorizzato BC in data 17.11.2015 all'utilizzo del marchio in questione, sebbene la licenza non fosse stata rinnovata.

In proposito rileva il collegio che l'autorizzazione all'utilizzo del marchio di propria titolarità non equivale a manifestazione negoziale di rinnovo al corrispettivo preventivamente pattuito per il contratto ormai scaduto. Ad ogni modo, la norma invocata a fondamento della pretesa di pagamento (1591 c.c.) non può trovare applicazione, secondo quanto di seguito esplicitato. Come noto, la disposizione in esame prevede che il conduttore moroso nella restituzione del bene oggetto di locazione è tenuto a pagare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna o al rilascio, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Secondo parte attrice, la norma citata sarebbe espressione di un principio generale riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo. Sulla base del principio



generale dedotto, dunque, alla protrazione della detenzione si estenderebbe il trattamento economico in precedenza dovuto a titolo negoziale, salvo il maggior danno.

In proposito ritiene il collegio che: a) la norma invocata da parte attrice non è espressione di un principio generale, quantomeno riferibile anche ai beni immateriali (difettando una pluralità di norme da cui possa astrarsi l'esistenza di una norma generale che accomuna le stesse); b) la stessa non può nemmeno trovare applicazione analogica al contratto di licenza d'uso di marchio per i seguenti motivi. In primo luogo, nel contratto di licenza d'uso, avente ad oggetto lo sfruttamento di diritti economici su bene immateriale, non ricorre la *ratio*, propria del contratto di locazione o affitto, della restituzione della cosa materiale quale presupposto perché il licenziante possa concedere a terzi il diritto di sfruttamento, ben potendo coesistere l'utilizzo del medesimo bene immateriale contemporaneamente in capo a più soggetti; in secondo luogo, l'applicabilità analogica della disposizione evocata da BS è consentita, come affermato da Cass. civ. Sez. III, 01/03/2000, n. 2306 "se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista... salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale": nel caso del contratto di licenza d'uso, al fine di impedire l'utilizzo non autorizzato del marchio (eventualmente ostativo alla possibilità di concedere vantaggiosamente ad altri l'uso del marchio, magari in esclusiva) l'ordinamento appresta un'apposita tutela speciale, consistente nell'inibitoria promovibile da parte dell'avente diritto, nonché nella tutela risarcitoria ex art. 125 c.p.i., applicabile all'ipotesi in cui l'utilizzo della privativa industriale si protragga, in modo non autorizzato, oltre i termini in cui lo sfruttamento è consentito.

SULL'UTILIZZO CONTRAFFATTORIO DI SEGNI UGUALI O SIMILI AL MARCHIO 595 E SULLA ECCEPITA CONVALIDAZIONE DEI MARCHI [REDACTED] E [REDACTED]

BS (e ora il fallimento) ha chiesto l'inibitoria, assistita da penale, per la contraffazione ex art. 20 c.p.i. del marchio di sua titolarità [REDACTED] [REDACTED] contraffazione ravvisata in relazione <<all'uso pregresso e in parte attuale da parte di BC del marchio pressoché identico [REDACTED] inclusa la sua variante marchio [REDACTED] oltre i termini di licenza d'uso del marchio [REDACTED] nonché in relazione all'uso di segni che mantengono gli elementi distintivi del marchio in questione (la figura del leone rampante, le due strisce bianche "V" convergenti verso la figura del leone, il riferimento denominativo B [REDACTED] C [REDACTED] la data "1911"), tra cui la denominazione sociale "B [REDACTED] Ca [REDACTED]", il nome a dominio, le maglie sociali recanti la caratteristica "V" e il leone rampante, oltre che dei medesimi segni usati per i prodotti di merchandising>>.

BC ha contestato le doglianze avversarie, invocando la convalidazione dei marchi [REDACTED] e [REDACTED] il cui utilizzo sarebbe stato tollerato da BC per oltre cinque anni dalla data di registrazione, nel 2011.

Sulla questione osserva il tribunale che ai sensi dell'art. 28 c.p.i. affinché possa operare l'istituto della convalidazione - che preclude al titolare di marchio anteriore di opporsi all'utilizzo altrui di un marchio posteriore registrato uguale o simile a quello di sua titolarità - è necessario che la registrazione posteriore



del marchio altrui sia avvenuta in buona fede. Nel caso in esame, ancorché appaia del tutto verosimile che la registrazione dei marchi [REDACTED] e [REDACTED] nel 2011 sia avvenuta nella piena consapevolezza di BS (che a quell'epoca era controllante di BC), deve essere esclusa in capo a BC la ricorrenza della buona fede all'atto della registrazione dal momento che, a quell'epoca, l'odierna convenuta era licenziataria del marchio [REDACTED] (rispetto al quale i due marchi censurati sono pressoché identici).

Esclusa l'operatività della convalidazione, occorre verificare se sussistano le condotte contraffattorie lamentate da parte attrice per il periodo successivo alla scadenza del contratto di licenza d'uso (si ribadisce, 30.6.2015).

A tal fine, è opportuno distinguere, nella narrativa attorea, i vari profili di doglianza, allegati indistintamente, ma in vero afferenti a condotte illecite tra loro eterogenee. Deve quindi ritenersi che parte attrice abbia dedotto la contraffazione del marchio di sua titolarità in relazione ai seguenti fatti:

- a) utilizzo del marchio [REDACTED] senza titolo in epoca successiva alla scadenza della licenza d'uso in esclusiva (30.6.2015);
- b) utilizzo dei marchi [REDACTED] e [REDACTED] di titolarità di BC, pressoché identici al marchio [REDACTED] dalla data della loro registrazione (2011) in poi;
- c) utilizzo del marchio simile e confusorio [REDACTED] da novembre 2017 in poi;
- d) utilizzo della denominazione sociale, del nome a dominio, dei colori sociali, della "V", del millesimo "1911"

- a) Sull'utilizzo del marchio [REDACTED] senza titolo in epoca successiva alla scadenza della licenza d'uso in esclusiva (30.6.2015);

Stante l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, nonostante il mancato rinnovo negoziale, per la stagione 2015/2016 (autorizzazione comunicata il da BS il 17.11.2015), non può essere ravvisata alcuna condotta contraffattoria ad opera della società calcistica fino a fine 2016. Con riguardo all'arco temporale successivo, BC ha negato di aver mai utilizzato il marchio in questione, ammettendo semmai di aver usato i marchi [REDACTED] 2 [REDACTED] e, a far data dal 2017, il marchio [REDACTED]

Sul punto, osserva il tribunale che parte attrice non ha provato, né formulato specifiche istanze probatorie aventi ad oggetto l'uso – contestato - del marchio di sua titolarità nel periodo censurato. In questo senso, in effetti, si osserva che la documentazione fotografica offerta dimostra la sussistenza di condotte contraffattorie diverse, che verranno ora esaminate.

- b) Sull'utilizzo dei marchi [REDACTED] e [REDACTED] di titolarità di BC, pressoché identici al marchio [REDACTED]

Come noto, l'art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. prevede che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per



cui esso è stato registrato. Ai fini del giudizio di identità tra marchi figurativi risultano irrilevanti le mere varianti stilistiche che non comportano mutamenti degli elementi caratterizzanti il segno distintivo. Nella presente vicenda, i marchi di titolarità di BC presentano la medesima combinazione di elementi caratterizzanti il segno oggetto della privativa attorea (scudetto recante nella parte superiore la dicitura “B[REDACTED] C[REDACTED]”, sovrastante un leone in posizione eretta di colore giallo su sfondo blu, interrotto da due strisce bianche convergenti a “V”, e il riferimento all’anno di fondazione del club calcistico, 1911), differenziandosi dallo stesso in modo del tutto marginale quanto alla stilizzazione della figura del leone in posizione eretta (più massiccia nel marchio di parte attrice, più esile negli altri) o ancora con riferimento a elementi decorativi collaterali (corona d’alloro stilizzata ai bordi dello scudetto, nella variante del marchio [REDACTED] “centenario”).

Quanto al profilo dell’identità o affinità tra prodotti e servizi, il giudizio sulla questione non è precluso - diversamente da quanto sembra affermare la convenuta - in ragione dell’intervenuto fallimento di parte attrice, sussistendo un interesse attuale della curatela a monetizzare il prima possibile l’asset immateriale di proprietà della società fallita. Nel merito della valutazione, dalle visure offerte si evince che BS aveva come oggetto sociale lo svolgimento di attività imprenditoriale incentrata, tra l’altro, sull’organizzazione e promozione di manifestazioni sportive, commercio di prodotti con marchio di società sportive, gestione di marchi e diritti di sfruttamento economici relativi a manifestazioni sportive; BC, invece, ha per oggetto sociale l’esercizio di attività sportiva consistente nella gestione della squadra di calcio nonché l’esercizio di attività di merchandising relativa ad abbigliamento, gadget e in generale ad ogni prodotto con il marchio sociale. I marchi censurati di titolarità della convenuta risultano per l’appunto entrambi registrati in classe 41, relativa ad attività sportiva, nonché, con riferimento al solo marchio [REDACTED] in ulteriori classi merceologiche, assolutamente eterogenee, afferenti a una pluralità di prodotti potenzialmente oggetto di merchandising. Dai rilievi compiuti si ricava che i servizi offerti dalle due società (merchandising o in generale attività connesse allo sfruttamento di marchi in ambito sportivo) sono identici.

Deve quindi concludersi che l’utilizzo dei marchi in questione sia contraffattorio.

c) Sull’utilizzo del marchio asseritamente simile e confusorio [REDACTED]

Come noto, ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i. l’utilizzo di un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini integra la contraffazione del marchio se a causa della somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Occorre dunque verificare: 1) la somiglianza tra i segni; 2) l’identità o l’affinità di prodotti e servizi.

Su quest’ultimo aspetto (identità o affinità di prodotti e servizi) valgono le considerazioni già formulate; occorre quindi soffermarsi sul giudizio di confondibilità. Sulla scorta dell’impostazione metodologica ormai



consolidata al riguardo, di recente accreditata da Cass. civ. Sez. I Ord., 13/12/2021, n. 59764, una volta assunto il punto di vista del consumatore di riferimento (in questo caso, pubblico che segue il calcio), s'impone una valutazione di tipo globale e sintetico. Nel raffronto mnemonico tra i segni, l'impressione generale suscitata è quella di discontinuità tra i segni: da un lato, infatti, il marchio [REDACTED] evoca un'impressione di austerità, staticità; dall'altro il marchio [REDACTED] evoca un'impressione di modernità, dinamismo. Una simile impressione discende, quanto al marchio di titolarità di parte attrice, dalla percezione, in via sintetica, di una pluralità di fattori, tra cui è possibile annoverare: l'impostazione "araldica" (con leone in posizione eretta, rampante, all'interno dello stemma), la simmetria tra immagine, linee, colori, lettere, numeri; diversamente, l'impressione di modernità e dinamismo del marchio di titolarità di BC discende dalla percezione, in via sintetica, di fattori di segno differente tra cui in particolare: la rappresentazione grafica della sola testa del leone, e non anche del corpo in posizione eretta, la presenza di linee plastiche nell'immagine del leone, con effetto di profondità prospettica, l'asimmetria tra immagini, linee, colori, lettere, numeri, l'utilizzo di colori di tonalità e in combinazione differente rispetto al marchio [REDACTED]. Le variazioni registrate nella rievocazione mnemonica, non afferenti a mere variazioni stilistiche, rivelano un mutamento del nucleo concettuale del marchio di titolarità di parte attrice, segnando una cesura tra passato e presente agevolmente percepibile dal pubblico di riferimento, che notoriamente è molto attento alle novità d'immagine della squadra in ciascuna stagione sportiva.

In definitiva sul punto, deve ritenersi che i segni non sono simili tra loro. Deve quindi escludersi il rischio di confusione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.

d) Sull'utilizzo della denominazione sociale, del nome a dominio, dei colori sociali, della "V", del millesimo "1911"

La tutela accordata al marchio di titolarità di BS è attribuita alla combinazione distintiva degli elementi che lo compongono, e non ai suoi singoli elementi costitutivi, autonomamente considerati, tra cui il dedotto riferimento "B[REDACTED] C[REDACTED]". Di conseguenza, non può reputarsi illecito l'utilizzo da parte di BC della propria denominazione sociale (peraltro anteriore rispetto alla registrazione del marchio) né del nome a dominio "[REDACTED]". Identici esiti interpretativi valgono anche con riferimento all'utilizzo contestato degli altri singoli elementi caratterizzanti il marchio [REDACTED] autonomamente considerati. Conseguentemente, non può ritenersi illecito di per sé l'utilizzo dei colori sociali bianco e azzurro, (propri della città di Brescia), né l'utilizzo delle strisce bianche convergenti a "V" (presenti sulle divise della squadra fin da prima della registrazione del marchio), né l'utilizzo del millesimo "1911". Deve reputarsi semmai illecito l'utilizzo combinato degli elementi sopra enucleati, che sia tale da riproporre al pubblico il medesimo nucleo concettuale del marchio [REDACTED] (combinazione congiunta del termine "B[REDACTED] C[REDACTED]", strisce convergenti a "V" bianche su campo azzurro, millesimo "1911", leone in posizione rampante). Un simile utilizzo illecito,





in realtà, sulla base di quanto emerso in giudizio, risulta circoscritto soltanto all'impiego dei marchi [REDACTED] e [REDACTED] nei termini sopra esplicitati.

#### INIBITORIA E PENALE

Per le considerazioni svolte, deve disporsi a carico di BC l'inibitoria dell'utilizzo:

-dei marchi [REDACTED] [REDACTED] in quanto in violazione dell'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i.;

-di segni che presentino una combinazione degli elementi caratterizzanti il marchio di titolarità di parte attrice tale da evocarne il nucleo concettuale, secondo quanto già delineato.

A presidio dell'inibitoria si reputa congrua la fissazione di una penale pari a € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento una volta decorsi 60 giorni – tempo necessario perché BC possa materialmente conformare la propria attività alle statuizioni della sentenza - dalla comunicazione del provvedimento, nonché una penale di € 50,00 per ogni violazione commessa e accertata dopo tale termine.

#### SUL RISARCIMENTO DEI DANNI: CONDANNA GENERICA E PROVVISORIALE

Preliminarmente si osserva che la convenuta non si è opposta alla richiesta attorea di limitare la decisione sulla domanda risarcitoria al solo an, con riconoscimento di una provvisoria. Dal carattere contraffattorio delle condotte esaminate discende il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni.

Nessuna allegazione sufficientemente specifica è stata offerta da parte attrice in ordine al lamentato danno d'immagine o alla lamentata perdita di valore del marchio, talché sul punto le pretese attoree non possono trovare accoglimento. Deve semmai ritenersi sussistente il diritto al risarcimento del danno con riguardo al lucro cessante sulla scorta di quanto disposto dall'art. 125, comma 2, c.p.i.: il lucro cessante, infatti, deve essere comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; ove gli utili eccedano detto importo risarcitorio, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.i., essi dovranno essere retrocessi al fallimento. (Dalle difese della stessa società convenuta emerge come i segni contraffattori siano stati utilizzati da BC quantomeno fino a novembre 2017). Per la liquidazione del danno da lucro cessante e per la restituzione degli utili (se eccedenti l'importo risarcitorio) la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza ex art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c., previa separazione.

Con riferimento alla domanda attorea ex art. 278, comma 2 c.p.c., tenuto conto delle incertezze sul valore di stima del valore di mercato del marchio, considerata la sua difficile commerciabilità (secondo quanto emerge anche dalla transazione tra BS e Se [REDACTED] Leasing S.p.A.) appare congruo stabilire, allo stato, sulla scorta di valutazione equitativa, la provvisoria richiesta in misura pari a € 20.000,00 (1/10 del prezzo di riscatto del bene nell'operazione di leasing conclusasi con l'atto del 15.9.2017).



L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DEI MARCHI IDENTICI O SIMILI E CONFUSORI, L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ O LA DISTRUZIONE DEI PRODOTTI CONTRAFFATTORI

Parte attrice ha chiesto il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione dei marchi contraffattori, il trasferimento in capo a sé dei prodotti contraffattori o la distruzione degli stessi. Al riguardo si osserva che la domanda di trasferimento dell'attestato di registrazione è infondata, atteso che la fattispecie invocata, rinveniente la sua disciplina nell'art. 118, comma 3, c.p.i., presuppone l'accertamento – diverso da quello richiesto e condotto in questa sede - sulla titolarità del diritto alla registrazione di un segno distintivo in capo a un soggetto diverso da colui che ha effettuato la domanda, ed è pertanto inconferente rispetto alla presente vicenda (che riguarda, nella prospettiva attorea, il diverso problema dell'utilizzo contraffattorio di segni identici o simili a quello di titolarità, oggi, del fallimento).

Del pari, non possono trovare accoglimento la domanda di assegnazione in proprietà né quella di distruzione dei prodotti contraffattori, risultando a ciò ostativo: a) in primo luogo il principio di proporzionalità, alla cui stregua le esigenze di tutela del marchio oggetto di contraffazione sono già soddisfatte dall'inibitoria, assistita da penale, nonché dal risarcimento dei danni; b) in secondo luogo, la mancanza di informazioni sufficientemente specifiche – già sul piano delle allegazioni attoree – circa la natura e la quantità dei prodotti contraffattori attualmente in commercio, ciò che comporterebbe l'indeterminatezza della pronuncia giudiziale.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA STAMPA

Avuto riguardo nuovamente al principio di proporzionalità, per le ragioni finora indicate deve ritenersi che non sussistano i presupposti per disporre ex art. 126, comma 1 c.p.i., la pubblicazione della sentenza, essendo l'interesse di parte attrice già esaurientemente soddisfatto dai provvedimenti indicati.

SULLE DOMANDE EX ART. 96 C.P.C. E 89 C.P.C.

Non risultano elementi da cui ricavare che le parti abbiano agito o resistito in mala fede o con colpa grave, né che abbiano utilizzato espressioni offensive (tali ritenute da parte attrice i riferimenti di BC agli "pseudo" contratti, espressione tecnicamente impropria ma meramente evocativa del dedotto carattere simulato) talché le domande risarcitorie per lite temeraria reciprocamente avanzate dalle parti e la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta da parte attrice devono essere rigettate.



SULLE SPESE

Le spese vengono liquidate tenuto conto dei valori medi dei compensi, sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento applicabili *ratione temporis*, avuto riguardo al valore per cui è condanna, allo scaglione conseguentemente applicabile compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 (con applicazione progressiva, in ossequio all'art. 6, comma 1, d.m. 55/2014, di due aumenti, ciascuno dei quali determinato in misura pari al 15%, rispetto ai valori determinati sulla base dello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, e dunque € 21.387,00 +15%= € 24.595,05; +15%= € 28.284,30). Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto ora specificato. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono ragione per disporre la compensazione di 1/3 delle stesse e porre 2/3 delle stesse a carico della convenuta.

**PQM**

Il tribunale,

non definitivamente pronunciando sulle domande attoree di risarcimento dei danni e di restituzione degli utili,

definitivamente pronunciando sulle altre domande,

condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.125.000,00, oltre IVA e interessi come in parte motiva;

inibisce alla convenuta l'utilizzo dei marchi di cui alle registrazioni effettuate in data: a) 11.4.2011 al n. 1.453.214, rinnovata con registrazione n. 362021000067337; b) 13.4.2011 al n. 1.453.225 rinnovata con registrazione n. 362021000067343; nonché c) di ogni ulteriore segno interferente che riproduca una combinazione distintiva degli elementi caratterizzanti il marchio di titolarità di parte attrice, come individuati in parte motiva;

fissa una penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nonché la somma di € 50 per ogni violazione dell'inibitoria che venga commessa e accertata decorso il termine suindicato;

condanna ex art. 125 c.p.i. il fallimento al risarcimento del danno da lucro cessante e alla restituzione degli utili se eccedenti la somma risarcitoria indicata, il tutto da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza;

condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, di una provvisoria ex art. 278 comma 2 c.p.c., quantificata in € 20.000,00;

rigetta le ulteriori domande attoree;

rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;

liquida le spese in € 28.284,30 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;



condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice in misura pari a  $\frac{2}{3}$  delle stesse e conseguentemente condanna la convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 18.856,20 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; spese di lite compensate per  $\frac{1}{3}$ .

Brescia, 17.7.2023

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

