



**N. R.G. 531/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione specializzata in materia di imprese

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondei

Presidente

dott. Lorenzo Orsenigo

Consigliere

dott.ssa Emanuela Rizzi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **531/2024** promossa in grado d'appello

DA

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), elettivamente domiciliata in Milano, 20121, via Brera n. 6, presso lo studio degli avv.ti LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO e GIULIA AFFER, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_2*), elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte, 8 (studio legale Nunziante Magrone) e rappresentata e difesa dagli avv.ti GIOVANNI GUGLIELMETTI, MASSIMILIANO MOSTARDINI, FILIPPO CANU, NICCOLÒ FERRETTI ed EMANUELA GAIA ZAPPAROLI, come da delega in atti,

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per *Parte\_1* :



Piaccia a codesta Corte, respinta ogni diversa o contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche in relazione all'asserita improponibilità delle domande di *Parte\_1*, e in integrale riforma della Sentenza Impugnata, così giudicare:

- 1) accertare e dichiarare che attraverso la pubblicizzazione, l'offerta in vendita e la commercializzazione della borsa di cui è causa *Parte\_1* si è resa responsabile della contraffazione dei marchi *Parte\_1* di titolarità della *Parte\_1* di cui ai docc. 3-5, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai suoi danni;
- 2) inibire alla *Parte\_1* – in via definitiva e con estensione all'intera Unione Europea – di produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare la borsa di cui è causa, nonché qualsivoglia altra borsa recante il segno *Parte\_1*”;
- 3) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti di cui al punto 1) nonché delle relative confezioni e materiale pubblicitario recanti il segno contraffattorio;
- 4) condannare *Parte\_1* alla restituzione degli utili realizzati con gli illeciti di cui al precedente punto 1);
- 5) condannare *Parte\_1* a risarcire a *Parte\_1* i danni derivanti dagli illeciti di cui al precedente punto 1), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa;
- 6) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza: i) a cura di *Parte\_1* e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani il “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista “Vanity Fair”; ii) a cura e spese della convenuta, per almeno trenta giorni consecutivi e con immediata visibilità – in italiano e in inglese nelle versioni relative ad altri Paesi dell'UE – sulla homepage del sito Internet “redvalentino.com”; e iii) a cura e spese della convenuta, per almeno trenta giorni consecutivi, sui profili “Instagram” riconducibili alla convenuta, mantenendo il relativo post in prima posizione per tutta la durata della pubblicazione;
- 7) fissare una penale dovuta da *Parte\_1* all'appellante per ogni violazione o inosservanza successivamente all'emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;

In via istruttoria:

- 8) ordinare a *Parte\_1*, ai sensi dell'art. 121 c.p.i. e dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le



fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti recanti e/o riproducenti il segno contraffattorio, il fatturato realizzato da *Parte\_1* mediante questa attività e i relativi utili;

In ogni caso:

9) condannare *Parte\_1* a rifondere a *Parte\_1* spese e onorari di lite, oltre alle spese generali, in relazione a entrambi i gradi del giudizio.

Per *Parte\_1*

Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria:

- 1) rigettare integralmente l'appello di *Parte\_1* e confermare la sentenza del Tribunale di Milano, n. 712 pubblicata in data 19 gennaio 2024 ed emessa ad esito del giudizio R.G. 23752/2021.
- 2) In subordine, in caso di accoglimento del primo e/o del secondo motivo di appello, respingere il terzo motivo di appello e per l'effetto rigettare nel merito le domande riproposte da *Parte\_1* in quanto infondate.
- 3) Con vittoria di compensi e spese di lite, anche per il giudizio di appello.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La *Parte\_1* ha contestato alla convenuta *Parte\_1* una “*implacabile [...] campagna di occupazione degli spazi riservati alla Parte\_1 e di usurpazione dei suoi marchi*”. In particolare, l'attrice ha dedotto che, in forza dell'accordo stipulato tra le parti nel 1979 per regolamentare l'uso dei relativi marchi, la *Parte\_1* è l'unico soggetto legittimato a registrare e usare il nome *Parte\_1*, in relazione ai prodotti della classe 18, come borse e articoli di pelletteria, e che in questo settore la *Parte\_1* può usare solo il nome *Persona\_1*. Ciononostante, sul sito Internet “redvalentino.com” della convenuta è stata posta in vendita una borsa recante in primissimo piano, sulla parte frontale, il segno “Red Valentino”.

Tale condotta integrerebbe una pluralità di illeciti ai danni dell'attrice, quali la contraffazione dei marchi *Parte\_1* della medesima, ai sensi della lett. b) degli artt. 20.1 c.p.i. e 9.2 reg. n. 1001/2017 UE, dato il rischio di confusione per il pubblico.

La contraffazione sussisterebbe anche ai sensi della lett. c) degli artt. 20.1 c.p.i. e 9.2 RMUE, e cioè delle norme che tutelano i marchi che godono di rinomanza.



Inoltre, l'uso del marchio **CP\_1** ” per borse cagionerebbe un pregiudizio gravissimo alla capacità distintiva dei marchi della **Parte\_1** , provocando un grave “annacquamento” della forza distintiva ed evocativa del marchio “ **Parte\_1** ” dell'attrice, con conseguente erosione del valore dei segni distintivi.

La condotta della convenuta costituirebbe anche atto di concorrenza sleale ai danni della [...] **Parte\_1** sotto diversi profili: sia ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c., sia ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. L'uso del marchio **CP\_1** ”, in relazione a borse genererebbe, infatti, il rischio di associazione e della c.d. “reverse confusion”, un grave rischio di confusione, anche e soprattutto in concreto.

Tale condotta si configura, inoltre, come contraria ai principi della correttezza professionale, e perciò illecita anche ai sensi del n. 3 dell'art. 2598 c.c.

Alla luce dei comportamenti contestati, l'attrice ha chiesto l'adozione di provvedimenti di inibitoria e la pubblicazione della sentenza, oltre al risarcimento dei danni.

La **Parte\_1** si è costituita, eccependo, in via principale, l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario, in quanto ricadente nella competenza degli arbitri irrituali in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 del suddetto accordo. In via subordinata, ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, rilevando che le condotte contestate non integrano la contraffazione dei marchi di **Parte\_1** . Infatti, si tratterebbe di condotte non vietate dall'accordo di coesistenza, e quindi ricadenti nella regola generale che assegna il diritto di usare marchi composti con il nome **Parte\_1** ” a **Parte\_1** (art. 6 prima parte e art. 21 prima parte dell'accordo). Inoltre, **Parte\_1** sarebbe a sua volta titolare dei marchi **Parte\_1** anteriori ai marchi di **Parte\_1** e, comunque, applicando il criterio equitativo imposto dall'art. 22 dell'accordo, che anche il giudice dovrebbe applicare in ossequio a quanto prevede l'art. 114 c.p.c., si dovrebbe ritenere che tale segno sia certamente distintivo di **Parte\_1** e non di **Parte\_1** , stante la forte evocatività di **Parte\_1** del termine “red”, divenuto da tempo un colore iconico di **Parte\_1** .

Con sentenza n. 712/2024 il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese ha così statuito:

*“- dichiara improponibili le domande svolte dall'attrice, in considerazione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale vincolante tra le parti, contenuta nella scrittura aggiuntiva che ha riformulato l'art. 22 dell'accordo del 1979;*

*- respinge la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;*



- *condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge*".

L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:

- nell'inquadrare la vicenda oggetto di causa, la parte attrice esordisce nel proprio atto introduttivo del giudizio, a pag. 2, affermando: *"Ricordiamo solo che in forza di un accordo sottoscritto dalle parti nel 1979 [...] la **Parte\_1** è l'unico soggetto legittimato a registrare e usare il nome "**Parte\_1**" in relazione ai prodotti della classe 18, come borse e articoli di pelletteria; e che in questo settore la **Parte\_1** di converso può usare solo il nome "**Persona\_1**"* .

*La **Parte\_1** è quindi titolare dei seguenti marchi, registrati (tra l'altro) appunto per borse e articoli di pelletteria nella classe 18*".

Appare evidente che, sin dal momento nel quale viene tracciato il perimetro della lite, per definire l'origine e la portata del diritto azionato, nonché i limiti del diritto della controparte, la **Parte\_1** ritiene indispensabile citare l'accordo stipulato con la **Parte\_1** nel 1979. Ciò, in quanto i diritti dell'una e dell'altra parte si modellano sul contenuto di quell'atto e, per definire se vi sia contraffazione o meno, se cioè sia violato o meno il diritto di marchio invocato, occorre necessariamente passare attraverso le regole in esso fissate.

Le statuizioni contenute nell'accordo danno forma ai diritti di cui le parti sono titolari, regolamentandone l'uso.

È per tale motivo che, per verificare se la convenuta abbia effettivamente, come sostiene l'attrice, usurpato i marchi di quest'ultima e tenuto condotte concorrenzialmente illecite, non si può prescindere dall'esame e, quindi, dall'interpretazione di quell'atto.

All'art. 22, come modificato dalla *"scrittura aggiuntiva a quella dell'11.5.1979"* (doc.2 di parte convenuta), è previsto che *"Ogni controversia in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'atto dell'11.5.1979, nonché ogni divergenza in ordine a problemi tecnici od ogni esigenza di integrazione anche futura dell'accordo – oltre alle integrazioni già stabilite negli art. 3 e 6 del citato accordo 11.5.1979 dal lodo arbitrale del 15-20 dicembre 1986 – saranno risolte in via di equità tra due arbitri amichevoli compositori che potranno agire secondo i casi da arbitri o da arbitratori [...] La sede dell'arbitrato sarà a Roma, e troverà applicazione la legge italiana. Le determinazioni degli arbitri o arbitratori saranno definitive e impegneranno le parti come espressione della loro stessa volontà"*.



Se, tuttavia, alla luce di quanto l'accordo dispone, ogni controversia in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'atto dell'11 maggio 1979 è demandata a un collegio arbitrale e se, dall'interpretazione dell'accordo medesimo, dipende l'esatta definizione della natura, delle caratteristiche, dell'estensione e delle modalità attuative dei diritti di marchio delle parti, non si può prescindere dal demandare agli arbitri tale interpretazione. Non si può infatti decidere in ordine alle asserite lesioni dei diritti azionati dall'attrice senza procedere, attraverso un'attività interpretativa, alla esatta definizione dei diritti di entrambe le parti. Ma tale definizione dipende, appunto, dalle regole che le stesse si sono date, e la lettura e l'esatta interpretazione di tali regole è stata sottratta all'autorità giudiziaria per essere demandata al giudizio di un collegio arbitrale.

Come ha correttamente rilevato la convenuta, infatti, le parti hanno reciprocamente disposto dei rispettivi diritti sui marchi attraverso il citato accordo del 1979, fissando convenzionalmente i limiti che esse devono reciprocamente osservare nell'uso dei rispettivi marchi *Parte\_1* " e "V". Pertanto, qualsivoglia controversia relativa ai marchi deve essere risolta avendo riguardo a quell'accordo;

- non appare pertinente il richiamo contenuto negli atti dell'attrice alla transazione stipulata dalle parti nel 2011, relativamente all'uso del marchio *CP\_1* " (doc. 29 di parte attrice). Invero, la transazione invocata non sembra modificare il preesistente accordo del 1979, che le parti richiamano al capo 1) delle premesse, così ribadendone la validità, e che non vi sono elementi sufficienti, in base al tenore della transazione, per ritenere derogata la clausola compromissoria, sia in relazione al tipo di marchio al quale la stessa si riferisce (secondo la convenuta soltanto al marchio *CP\_1* " con differenza cromatica tra le due parole "Red", in colore rosso, e *Parte\_1* " in colore nero), sia in relazione al fatto che essa sembra regolamentare tra le parti soltanto quella specifica vicenda, tanto da stabilire la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. Non si spiegherebbe altrimenti la volontà delle parti di circoscrivere a quel Tribunale la competenza territoriale. L'interpretazione offerta dall'attrice è stata del resto smentita dal *Persona\_2* prodotto dalla convenuta (doc. 4), che chiarisce, a pag. 53, che *"quei comportamenti, le iniziative giudiziarie e i loro esiti anche transattivi, si riferiscono in effetti a singoli aspetti del rapporto di coesistenza instaurato con l'accordo del 1979; sicché parrebbe eccessivo dedurne la preclusione a utilizzare la tecnica arbitrale che con tale accordo si era prevista per la «manutenzione» del rapporto"*;



- parimenti, non può ritenersi rilevante ai fini che qui interessano, la transazione statunitense del 2003, richiamata dall'attrice (doc.31 di parte attrice), poiché la stessa transazione evidenzia, all'art. 12, che l'accordo del 1979 prevale sulla transazione del 2003. Anche con riferimento al giudizio svoltosi negli Stati Uniti, non appaiono decisive nel senso auspicato dall'attrice le considerazioni svolte in merito alla circostanza che la convenuta abbia inteso in quel giudizio proporre domande di contraffazione (circostanza peraltro smentita dalla *Parte\_1* ), dal momento che le parti generalmente, e legittimamente, si avvalgono della possibilità di scegliere strategie processuali differenziate a seconda delle singole fattispecie e della probabilità di successo negli specifici casi concreti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello *Parte\_1* , formulando i seguenti motivi:

**Erroneità, illogicità e apparenza della motivazione in relazione alla portata della clausola compromissoria invocata dalla *Parte\_1***

Sostiene l'appellante che l'accordo di coesistenza tra la *Parte\_1* e la *Parte\_1* è stato (sinteticamente) menzionato dalla *Parte\_1* come mero elemento narrativo, ma senza che sul medesimo si basi alcuna domanda. L'azione proposta dalla *Parte\_1* è, infatti, un'azione extracontrattuale.

Il tribunale, se si fosse interrogato sulla portata della clausola compromissoria muovendo dal suo testo, avrebbe rilevato che la stessa non opera in relazione alle domande di contraffazione di marchio e concorrenza sleale di cui è causa, e dunque – vista l'eccezione di “*consenso dell'avente diritto*” formulata dalla *Parte\_1* – avrebbe dovuto conoscere dell'Accordo solo *incidenter tantum*.

Peraltro, nel merito, ad avviso dell'appellante, l'eccezione avversaria è palesemente infondata, considerato che, in relazione a borse, l'Accordo incontrovertibilmente e letteralmente vieta alla *Parte\_1* l'uso di qualunque marchio composto dal segno *Parte\_1* ” diverso da *Per\_1* [...] (art. 6) e che risulta dagli atti di causa come la *Parte\_1* è pienamente consapevole di questo divieto, tanto da aver diffuso una comunicazione che esplicitamente ne riconosce l'esistenza (proprio con specifico riguardo all'uso di *CP\_1* ”: cfr. il doc. 21) e da aver riconosciuto l'illiceità dell'uso per borse del segno “RED VALENTINO” di cui è causa anche nell'ambito di una transazione stipulata nel 2011.

In particolare, l'appellante ha dedotto che:

- con specifico riguardo ai contratti di coesistenza, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'affermare che, ove la parte appunto di un contratto di coesistenza ponga in essere un



comportamento che – in quanto non consentito dal titolare del marchio tramite il contratto – interferisce con il diritto d’esclusiva assegnato al titolare dalla registrazione di marchio o con le norme in materia di concorrenza sleale, si configura a un illecito extracontrattuale (Cass. 8 agosto 2023, n. 24099);

- l’autonomia fra diritti contrattuali e diritti extracontrattuali è stata oltretutto ripetutamente affermata dal Tribunale di Milano nell’ambito del contenzioso fra le parti: parti che non hanno, fra l’altro, mai mostrato di ritenere la questione controversa. In particolare:
  - nell’ordinanza del 12 dicembre 2017 (doc. 26), il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’uso pubblicitario del marchio *Parte\_1* ” per borse e calzature da parte della *Parte\_1* fosse illecito sia sul piano dell’inadempimento dell’Accordo sia sul piano della contraffazione dei marchi “ *Parte\_1* ” della *Parte\_1* ;
  - nell’ordinanza del 9 aprile 2021 (cfr. doc. 25), il Tribunale di Milano ha ritenuto l’uso avversario del segno *Persona\_1* in una forma in cui l’elemento *Per\_1* risultava sostanzialmente non percepibile illecito sia sotto il profilo dell’accordo, sia sotto il profilo della contraffazione dei marchi “ *Parte\_1* ” della *Controparte\_2* ;
  - nella sentenza n. 4346/2019 del 7 maggio del 2019 (che depositiamo come doc. 41) il Tribunale di Milano ha ritenuto la *Parte\_1* responsabile sia dell’inadempimento dell’accordo, sia dei marchi registrati della *Parte\_1* ;
- il tenore della clausola compromissoria rende evidente che la stessa è assolutamente chiara nel limitare la sua portata operativa alle azioni basate sull’Accordo. La clausola compromissoria invocata dalla *Parte\_1* non devolve infatti agli arbitri designati, come sostiene tautologicamente la Sentenza Impugnata, “*qualsivoglia controversia relativa ai marchi*”, bensì soltanto “*ogni controversia in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’atto dell’11.5.1979*”, cioè dell’Accordo. Si tratta dunque di una clausola riferita esclusivamente a controversie specificamente fondate sull’Accordo. E, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, “*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ‘causa petendi’ nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico*” (così Cass. 24 ottobre 2022, n. 31350);



- la clausola compromissoria invocata dalla **Parte\_1** – inserita nell’Accordo del 1979 e confermata nel 1996 – risale a un periodo in cui nel nostro ordinamento non era neppure consentita la stipulazione di clausole compromissorie aventi a oggetto controversie non contrattuali; possibilità, quest’ultima, introdotta solo nel 2006 con l’entrata in vigore dell’art. 808-bis c.p.c.;
- quando l’Accordo è stato concluso, i marchi dell’Unione Europea non esistevano ancora, nel 1996 era già in vigore il Reg. 40/94 CE (ora Reg. 1001/2017), che istituiva appunto i marchi dell’Unione Europea (allora “comunitari”) e stabiliva che le controversie relative alla contraffazione di questi marchi fossero soggette alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali del marchio dell’Unione Europea (allora “comunitari”), vale a dire tribunali altamente specializzati, di “*numero per quanto possibile ridotto*” proprio allo scopo di preservarne la specializzazione, e appunto dotati dal legislatore europeo del potere esclusivo di decidere le controversie in questione sia in primo grado, sia in secondo grado (cfr. in particolare gli artt. 91 e 94 del Reg. 40/94 CE, sostanzialmente corrispondenti agli artt. 123 e 124 del Regolamento 1001/2017 UE attualmente in vigore). Queste norme – che manifestano l’esistenza di interessi pubblici all’uniformità e alla qualità delle decisioni sottesi alla giurisdizione riguardante i marchi UE – appaiono di per sé indicare un’incompatibilità delle azioni di contraffazione riguardanti marchi UE con l’istituto dell’arbitrato, e in particolare con l’istituto dell’arbitrato irrituale d’equità;
- quanto detto è confermato in concreto dal comportamento tenuto dalle parti in relazione alla clausola compromissoria: comportamento che naturalmente rileva, sul piano interpretativo, ai sensi dell’art. 1362.2 c.c., e che la sentenza impugnata non ha sostanzialmente considerato. Infatti, con il suo comportamento la controparte ha sempre inequivocabilmente mostrato di ritenere le domande extracontrattuali – quand’anche attinenti ai segni oggetto dell’Accordo – escluse dal perimetro della clausola compromissoria.

**Comunque: erronea valutazione e comunque mancata comprensione del rilievo nel presente giudizio della **Controparte\_3** del 2011**

Sostiene l’appellante che nell’ambito della transazione di cui al doc. 29 del fascicolo di primo grado (la **Controparte\_3**) la **Parte\_1** ha espressamente riconosciuto, alla premessa “c”, che il suo uso del marchio **CP\_1** ” per calzature e articoli di pelletteria “*non è conforme ai termini ed alle condizioni dell’Accordo*”, ossia dell’Accordo del 1979. Tale transazione prevede l’impegno della **Parte\_1** “*a non utilizzare ... tale marchio per calzature ed accessori di pelletteria*”



(così l'art. 2) e quello “a non depositare/registrare il marchio ‘ CP\_1 per calzature ed accessori di pelletteria” (art. 3). Quanto poi alle liti, l'art. 8 della Transazione Red Valentino stabilisce che “ogni controversa in relazione ad esso sarà di competenza del Tribunale di Napoli”.

Alla luce di quanto sopra, ad avviso dell'appellante, appare anzitutto evidente che, per quanto la Controparte\_3 abbia un oggetto limitato alla questione appunto dell'uso del CP\_1 ”, la portata della stessa non è limitata ai fatti già posti in essere al momento della sua stipula (e oggetto dell'indennizzo forfettario), come sembra aver inteso il Tribunale, ma si estende a qualunque condotta di controparte, anche futura, riguardante la registrazione e l'uso del segno CP\_1 ”. Il che significa che le parti – ove pure potesse ritenersi che, nel 2011, considerassero la clausola compromissoria ancora operativa – hanno deciso di escludere l'applicabilità della clausola stessa in relazione all'uso, da parte di controparte, del segno “RED VALENTINO”.

A fronte di ciò, ritenere che la CP\_3 CP\_1 riguardi solo l'ipotesi dell'uso di CP\_1 ” con “differenza cromatica tra le due parole ‘Red’, in colore rosso, e ‘ Parte\_1 in colore nero” (Sentenza Impugnata, p. 9), cosicché non costituirebbe violazione della CP\_3 l'uso del segno CP\_1 ” in bianco e nero, risulta, secondo l'appellante, contrario a qualunque interpretazione in buona fede della Controparte\_3 . Contrariamente a quanto il Tribunale ha ritenuto, dunque, la Controparte\_3 è nella specie assolutamente “pertinente”, e anzi decisiva, in quanto dimostra che, con riguardo alla condotta tenuta dalla controparte, consistente nell'uso del segno CP\_1 ” per borse, le parti hanno senz'altro escluso l'operatività della clausola compromissoria, anche in relazione al possibile rilievo di questa condotta sul piano dell'inadempimento dell'Accordo

Infine, sostiene l'appellante che il Persona\_2 ha esclusivamente rilevato che di per sé la Controparte\_3 non comporta l'inefficacia generale della clausola compromissoria, senza esprimersi in alcun modo su quanto sostenuto dalla Parte\_1 nella presente sede, vale a dire che con la Controparte\_3 le parti hanno senz'altro escluso l'operatività della clausola compromissoria in relazione allo specifico uso del marchio CP\_1 ” oggetto della transazione stessa.

L'appellante ha, poi, reiterato le deduzioni svolte in primo grado circa l'illiceità delle condotte avversarie e le relative domande.

Si è costituita Parte\_1 , la quale ha chiesto di rigettare l'appello e tutte le domande svolte dalla controparte.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che risulta pacifico che entrambe le parti sono titolari del diritto ad usare il marchio *Parte\_1* e che tra le stesse è stato stipulato nel 1979 un accordo di coesistenza, al fine di disciplinare le modalità e limiti di utilizzo dello stesso.

Altrettanto pacifico e documentale risulta che l'art. 22 dell'accordo del 1979 stipulato tra le parti prevede che *“ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, nonché ogni divergenza in ordine a problemi tecnici od ogni esigenza di integrazione anche futura dell'accordo saranno risolte in via d'equità da due arbitri amichevoli compositori”*.

Ciò posto, la presente causa ha ad oggetto l'accertamento della possibilità per la *Parte\_1* di usare il predetto marchio nelle circostanze suindicate ovvero se spetti a *Parte\_1* il diritto di usare il marchio *CP\_4* sui prodotti della classe 18, come borse e articoli di pelletteria, oppure se si tratti di uso non consentito a *Parte\_1*.

Risulta evidente, quindi, come la fonte per stabilire quali diritti appartengono a una parte oppure all'altra sia l'accordo.

Invero, risulta condivisibile l'assunto di parte appellata, secondo cui, quando, come nel caso di specie, tra le parti insorga una controversia in merito a una determinata utilizzazione dei marchi coesistenti, tale controversia, comunque essa sia qualificata dalla parte che la promuove, riguardando necessariamente la coesistenza regolata dall'accordo, non può che costituire materia disciplinata dall'accordo stesso e rientrare nella cognizione arbitrale prevista dalla clausola compromissoria. Una simile controversia, infatti, riguarda la corretta *“interpretazione”*, *“applicazione”* ed *“esecuzione”* dell'accordo visto che, se una parte ritiene di poter effettuare il contestato utilizzo del marchio, e l'altra parte non è d'accordo con tale pretesa (come qui appunto avviene rispetto all'uso del marchio *[...]* *CP\_1*), le parti stanno dando alla disciplina della coesistenza una divergente *“interpretazione”*, *“applicazione”* ed *“esecuzione”*.

Nondimeno, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza del 18 marzo 2024, richiamata da parte appellata, *“le parti con l'Accordo di coesistenza del 1979, hanno inteso regolare in modo specifico l'uso dei rispettivi segni, individuando ciò che a ciascuna di esse è consentito e ciò che è vietato, fissando un perimetro condiviso e quindi reciprocamente “consentito” dei loro diritti di esclusiva, in conformità a quanto prevede l'art. 20 c.p.i. [...] I diritti del titolare del*



*marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il Titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [...]” L’Accordo aveva, invero, una funzione chiaramente esaustiva della regolazione dei rapporti inter partes, come si evince dal testo del medesimo [...] Ne deriva che le parti, devolvendo le controversie ad arbitri, e sostituendo alla disciplina di legge una disciplina pattizia per stabilire i confini reciproci di uso dei loro marchi, hanno inteso sostituire la tutela che la legge riserva loro ex art. 20 c.p.i., con riguardo ai reciproci marchi in favore della tutela contrattuale amministrata dagli arbitri”.*

Non può, peraltro, ritenersi esistente alcun limite alla compromettibilità in arbitri della materia relativa a marchi europei, non potendosi desumere tale limite dalla previsione di uno specifico riparto di competenze tra le diverse autorità giudiziarie.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la transazione del 2011 riguarda solo un aspetto specifico e circoscritto dei rapporti sviluppatasi tra le parti e non costituisce una novazione, nemmeno parziale, dell’accordo, che resta pienamente valido in ogni suo aspetto, inclusa la clausola compromissoria. In particolare, la transazione riguardava alcuni prodotti a marchio **CP\_1**” (art. 2). **Parte\_1** si era impegnata a non utilizzare più quel marchio per il futuro [premesse a) e c)] e a smaltire entro un certo termine le scorte della collezione PE 2011 (art. 6), e a non riassortirla più (art. 2). La premessa normativa degli impegni di Valentino restava, tuttavia, sempre la applicazione dell’accordo di coesistenza. Inoltre, dal tenore della clausola contenuta nell’art. 8 della transazione del 2011 non risulta affatto che le parti intendessero sottoporre al Tribunale di Napoli anche le controversie inerenti l’accordo del 1979, ma si evince chiaramente che l’intenzione dei contraenti fosse quella di devolvere al Tribunale di Napoli le eventuali controversie relative al solo accordo transattivo.

La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente rilevato che *“le parti hanno reciprocamente disposto dei rispettivi diritti sui marchi attraverso il citato accordo del 1979, fissando convenzionalmente i limiti che esse devono reciprocamente osservare nell’uso dei rispettivi marchi “ Parte\_1 ” e “V”.* Pertanto, *qualsivoglia controversia relativa ai marchi deve essere risolta avendo riguardo a quell’accordo”.*

Tale conclusione non risulta scalfita neppure dai precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante, atteso che gli stessi riguardano fattispecie nelle quali il contratto contenente la clausola arbitrale costituiva un mero “presupposto storico” della controversia, mentre nel caso di specie la valutazione e interpretazione dell’accordo costituisce il presupposto giuridico imprescindibile per la decisione del giudizio.



Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico dell'appellante, quale parte soccombente. La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (indeterminabile-media complessità), delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata.

Infine, a fronte dell'esito del giudizio, sussistono, ad avviso della Corte, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte\_1* avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese n. 712/2024, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna *Parte\_1* alla rifusione, in favore di *Parte\_1*, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.

Così deciso in Milano, il 28/5/2025.

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente

Giuseppe Ondeì