



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Terza Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Salvatore Di Lonardo	Presidente rel. /est.
Francesca Reale	Giudice
Mario Fucito	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **18475/2021** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2021**, avente ad **OGGETTO**: *"Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia di proprietà Industriale e diritto d'autore"* (così in rubrica); vertente

TRA

Parte_1 con sede in Napoli alla via Fontanelle 85, COD. FISC. *P.IVA_1* in persona del proprio legale rappresentante p.t. già rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Riccardo Perotti e Giovanni Reppucci e, successivamente, dagli Avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Giulia Affer;

E

Parte_1 con sede in Milano alla via Turati 16-18, in persona del procuratore speciale, dott.ssa *Controparte_1*, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Giovanni Guglielmetti e Filippo Canu;

NONCHÉ

CP_2 con sede in Giugliano in Campania alla Via Roma 59, P. IVA **P.IVA_2**, in persona del proprio legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tartaglia e, successivamente, dall'Avv. Alberto Vito.

CONCLUSIONI

PER **Parte_1** ”: <<1) accertare e dichiarare che le convenute, attraverso la produzione, la pubblicizzazione, l'offerta in vendita e la commercializzazione di calzature, borse e prodotti di pelletteria contrassegnati e/o identificati dal marchio “ **Parte_1** ” (o **CP_3** ”) secondo le modalità descritte negli atti di causa – e in particolare ove al marchio “ **Parte_1** ” non sia associato il segno “ **Per_1** ” “immediatamente intellegibile” e con evidenza “sostanzialmente e chiaramente rappresentativa del segno ‘ **Controparte_4** nel suo complesso” – si sono rese responsabili della contraffazione dei marchi “ **Parte_1** ” di titolarità della **Parte_1** indicati al § 2 dell'atto di citazione, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice; 2) inibire alle convenute la continuazione e/o ripetizione degli illeciti di cui al precedente punto 1); 3) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al punto 1) nonché delle relative confezioni e del materiale pubblicitario; 4) condannare le convenute alla restituzione degli utili realizzati con gli illeciti di cui al precedente punto 1); 5) condannare le convenute a risarcire all'attrice 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 dell'attrice e a spese delle convenute, per

due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista “Vanity Fair”; nonché ii) a cura e a spese delle convenute – per almeno trenta giorni consecutivi, con immediata e diretta visibilità – sulle homepage del sito Internet “www.valentino.com” e del sito Internet “www.galianostore.com”, in italiano e in inglese nelle versioni in lingua straniera; **7)** fissare una penale dovuta da ciascuna delle convenute all’attrice, liquidata nei seguenti importi o in quelli che saranno ritenuti di giustizia: i) Euro 3.000 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata; e ii) Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo od omesso adempimento nell’esecuzione dell’emanando provvedimento; **8)** rigettare tutte le eccezioni, domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalle convenute. **In via istruttoria:** **9)** ordinare alle convenute, 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 i segni contraffattori, il fatturato realizzato dalle convenute mediante questa attività e i relativi utili; **10)** In via di reconventio reconventionis: accertare e dichiarare la decadenza per non uso dei marchi “ **Parte_1** ” di cui ai docc. 27-30 del fascicolo di parte **Parte_1** , nella misura in cui rivendicano calzature, borse e articoli di pelletteria nelle classi 25 e 18. In ogni caso: **11)** condannare le convenute a rifondere all’attrice spese e onorari di lite, oltre alle spese generali>>.

PER “ **Parte_1 ”:** <<**In via preliminare, in rito:** **1)** Suspendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione del giudizio pendente

davanti al Tribunale di Milano R.G. 36210/2021, in cui Parte_1 ha domandato di accertare e dichiarare che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dell'Accordo è inefficace e non vincolante tra le parti, questione pregiudiziale rispetto alla successiva domanda sub 2 di improponibilità fatta valere da Parte_1 nel presente giudizio, previa separazione della causa nei confronti dell'altra convenuta CP_2 In via subordinata, nel merito: **2)** Dichiarare l'improponibilità delle domande di Parte_1 per carenza di potere decisorio del giudice ordinario, in presenza di clausola compromissoria di arbitrato irrituale vincolante tra le parti, contenuta nella Scrittura Aggiuntiva che ha riformulato l'art. 22 dell'Accordo del 1979, previa separazione della causa nei confronti dell'altra convenuta CP_2 In via ulteriormente subordinata, in rito: **3)** Dichiarare la litispendenza della causa relativa all'uso del marchio "Parte_2" con il giudizio R.G. 23752/2021 già deciso con sentenza 19 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano e disporre pertanto la cancellazione della causa dal ruolo. In via ulteriormente subordinata, nel merito: **4)** Dichiarare inammissibile la domanda di decadenza per non uso dei marchi di Parte_1 formulata in via di reconventio reconventionis da [...] Parte_1 **5)** Dichiarare inammissibile la domanda di manleva formulata da CP_2 In via di estremo subordine, nel merito: **6)** Respingere integralmente tutte le domande formulate da Parte_1 [...] in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: **7)** Rigettare le istanze istruttorie di Parte_1 e di CP_2 **8)** Ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale: (A) "Vero che il marchio 'CP_4' [...] della Parte_1 è sempre usato per calzature e borse dalla

Parte_1 nella forma grafica rilevabile dai documenti 31, 32, 33, 45 e 52 della convenuta *Parte_1* con il '*Parte_1* che sovrasta il '*Per_1* e il primo scritto in dimensioni maggiori del secondo, quantomeno a partire dal 2000 e continuativamente fino a oggi". Su tale capitolo di prova si indica come teste la sig.ra *Testimone_1* Direttore Merchandising Accessori della *Parte_1*, presso *Parte_1* Via Turati 16/18, Milano. In ogni caso:
9) Con vittoria di spese e competenze di lite, incluse le spese forfettarie>>.

PER *CP_2* : <<**1) rigettare l'avversa domanda totalmente infondata in fatto ed in diritto; 2) in via subordinata in ipotesi di accoglimento della avversa domanda, condannare la *Parte_1* a manlevare e tenere indenne la *CP_2* di tutte le conseguenze negative del presente giudizio; 3) condannare la *Parte_1* al pagamento delle spese e delle competenze del procedimento. In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, laddove necessario, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori siccome articolati nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. – Il^ termine depositata in atti, da aversi qui per ripetuti e trascritti integralmente>>.**

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

◆ I rapporti pregressi tra le parti: l'accordo di coesistenza del 1979

Il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 6 luglio 2021 dalla *Parte_1* contro la *Parte_1* e il rivenditore, *CP_2*

La controversia si inserisce in un contesto di pregressi e complessi rapporti tra la società attrice (fondata a Napoli nel 1952, con attività incentrata nel settore delle calzature e degli articoli di pelletteria di alta moda) e la

convenuta, Parte_1 casa di moda fondata da Controparte_4 .

Le due società coesistono sul mercato da oltre cinquant'anni e per disciplinare l'uso dei rispettivi segni distintivi e porre fine ai conflitti sorti a causa della parziale omonimia dei fondatori e dei marchi, hanno stipulato, nel 1979, un accordo di coesistenza (d'ora in avanti, l'“Accordo”), con il quale veniva riservato a Parte_1 l'uso e la registrazione esclusiva del marchio "Parte_1" (e della "V" in qualsiasi veste grafica) per calzature (classe 25) e borse e articoli di pelletteria (classe 18). Per gli stessi prodotti, alla Parte_1 era concesso di utilizzare solo il segno "Controparte_4" (e il logo "V" inscritta in ellisse).

L'art. 22 di tale accordo, riformulato e sottoscritto da tutte le parti interessate nella "Scrittura Aggiuntiva del 1996", contiene la seguente clausola compromissoria: *"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 e che fin d'ora le parti designano nelle persone dei proff. avv. Gustavo Ghidini e Giuseppe Consolo, i quali risolveranno ogni controversia. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, essi sono autorizzati a nominare un terzo arbitro, di loro scelta comune, con il quale formeranno un Collegio Arbitrale che deciderà a maggioranza. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di impossibilità di uno dei due arbitri designati*

dalle parti, provvederà alla nomina di esso la parte interessata, indicandosi, a questo fine, il Prof. Ghidini, come arbitro originariamente indicato dalla *Parte_1* e il Prof. Consolo, come originariamente indicato dalla *Parte_1* e dalle altre società dello stesso gruppo. 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".

◆ **Le odierne domande giudiziarie proposte dalla *Parte_1***

Nell'odierna sede giudiziaria, la *Parte_1* agisce a tutela dei propri marchi "*Parte_1*", oggetto di numerose registrazioni, tra cui: "*Parte_1*", registrazione italiana n. 362016000032445 (rinnovo n. 211185 del 1966); *Parte_1*", registrazione italiana n. 362016000032557 (rinnovo n. 475334 del 1986); *Parte_1*", registrazione italiana n. 362017000005437 (rinnovo n. 481354 del 1987); *Parte_1*", registrazione dell'Unione Europea n. 000096669 (depositata nel 1996).

Queste registrazioni riguardano, per l'appunto, calzature, borse e altri articoli di pelletteria, settori che riflettono il contenuto dell'Accordo del 1979.

La società attrice lamenta la contraffazione di tali marchi e il compimento di atti di concorrenza sleale in relazione alla commercializzazione di borse e calzature a marchio "*Controparte_4*" da parte di *Parte_1* e

CP_2

Specificamente:

- **A) contro la *Parte_1*** è denunciata la presenza sul mercato di una linea di borse e accessori di *Parte_1* sui quali compare il marchio

" *Parte_1* ". L'attrice si duole in particolare del fatto che, su tali prodotti, la parte anteriore è occupata dal marchio *Parte_1* " (ad esempio, sotto forma di firma in corsivo sottolineato), mentre la scritta " *Per_1* " è minuscola, celata nella sottolineatura, in posizione marginale e di fatto quasi invisibile;

- **B) contro la** *CP_2* quale rivenditrice dei prodotti della *Parte_1* [...] è contestato il fatto che tale società pubblicizza e offre in vendita, sul suo sito Internet, sneakers da uomo con il marchio *Parte_1* " in posizione prominente e una scritta "Garavani" sotto in caratteri minuscoli, praticamente invisibile. *CP_2* commercializza anche borse con etichette interne in cui il nome "Garavani" è microscopico. Inoltre, secondo le asserzioni contenute in citazione, la *CP_2* utilizzerebbe il marchio " *CP_3* " per pubblicizzare e vendere borse non provenienti da *Parte_1*

Entrambe le società convenute si sono costituite in giudizio, contestando, ciascuna per quanto di propria ragione, ogni avversa affermazione e pretesa.

◆ **La difesa svolta dalla convenuta,** *Parte_1*

In particolare, la *Parte_1* ha chiesto in via pregiudiziale che le domande attoree fossero dichiarate improponibili, in presenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dell'accordo del 1979. Secondo gli assunti della convenuta, sebbene le domande siano state formulate a titolo di illecito extracontrattuale (contraffazione e concorrenza sleale), esse presuppongono in realtà la risoluzione di una controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo di coesistenza,

materia devoluta in via esclusiva agli arbitri irrituali. In tal senso, viene evidenziato che la questione è stata più volte oggetto di esame da parte del Tribunale di Milano in diversi giudizi paralleli tra le parti. I precedenti giurisprudenziali richiamati sono costituiti dalle sentenze che seguono:

- 1) sentenza del Tribunale di Milano n. 712 del 19 gennaio 2024 (R.G. 23752/2021), che, in un caso analogo a quello in esame, ha dichiarato l'improponibilità delle domande di Parte_1 seppure svolte a titolo extracontrattuale, proprio sul presupposto dell'operatività della clausola compromissoria. Ha osservato che *"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... usurpato i marchi... non si può prescindere dall'esame e, quindi, dall'interpretazione di quell'atto";*

- 2) sentenza del Tribunale di Milano n. 2994 del 18 marzo 2024 (R.G. 22111/2019) che ha rigettato le domande extracontrattuali di [...] Parte_1 sostenendo che le parti, con l'accordo del 1979, avevano disposto contrattualmente dei loro diritti sui marchi, sostituendo la disciplina legale;

- 3) sentenza del Tribunale di Milano n. 2384 del 4 marzo 2024 (R.G. 36210/2021), la quale ha espresso la validità e piena efficacia della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dell'accordo.

Poiché tali sentenze sono state tutte impugnate dalla società soccombente, la Parte_1 ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione degli appelli pendenti alla Corte d'Appello di Milano (R.G. 1112/2024 per la validità della clausola

compromissoria dalla sentenza n. 2384/2024, e R.G. 1277/2024 per la disposizione dei diritti con l'accordo dalla sentenza n. 2994/2024), data la pregiudizialità di tali questioni.

Inoltre, la *Parte_1* ha sollevato eccezione di litispendenza della domanda relativa all'uso del marchio "*CP_3*" con il giudizio già pendente tra le stesse parti al Tribunale di Milano (R.G. 23752/2021), ora pendente presso la Corte d'Appello di Milano (R.G. 531/2024).

Nel merito, ha sostenuto la legittimità dell'utilizzo del segno "*CP_4* [...] , in quanto l'Accordo non prescrive limiti dimensionali specifici e l'uso è stato costante per decenni senza contestazioni, qualificandosi come "consenso dell'avente diritto" ex art. 20 c.p.i. e coperto da convalida ex art. 28 c.p.i.

Le domande di concorrenza sleale sarebbero infondate in quanto dipendenti da quelle di contraffazione.

◆ **La difesa svolta dalla convenuta,** *CP_2*

Anche la *CP_2* si è costituita, resistendo alle domande attoree e facendo proprie le difese dell'altra convenuta. Ha, poi, proposto domanda di manleva nei confronti della propria fornitrice, chiedendo di essere tenuta indenne da tutte le conseguenze negative del giudizio, nell'ipotesi in cui le domande della *Parte_1* ossero accolte.

◆ **La *reconventio reconventionis* della** *Parte_1*

La *Parte_1* in considerazione delle argomentazioni difensive svolte dalla *Parte_1* , ha chiesto in via di *reconventio reconventionis* che fosse dichiarata la decadenza per non uso dei marchi " [...]

Controparte_5 di cui ai docc. 27-30 del fascicolo di parte convenuta, nella

misura in cui rivendicano calzature, calzature, borse e articoli di pelletteria nelle classi 25 e 18.

Stante la numerosità delle questioni, preliminari e di merito, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza dare seguito ai mezzi istruttori richiesti dalle parti.

LA POSIZIONE DELLA *Parte_1*

♦ La richiesta di sospensione del giudizio avanzata da *Parte_1*

In via pregiudiziale, va anzitutto disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla *Parte_1* non ravvisandosi i presupposti né per una sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 295 del Codice di Procedura Civile, né per l'esercizio della facoltà discrezionale di cui all'art. 337, comma 2, del medesimo codice.

La convenuta ha chiesto la sospensione in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano (R.G. 1112/2024), avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2384 del 4 marzo 2024. Quest'ultima sentenza ha, peraltro, già affermato la validità e piena efficacia della clausola compromissoria di cui all'Art. 22 dell'Accordo di coesistenza del 1979.

La sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. si applica quando la definizione della causa dipende dalla risoluzione di una controversia diversa, pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice, configurando una pregiudizialità tecnico-giuridica. Nel caso di specie, la *Parte_1*

[...] quale parte attrice, non ha manifestato la volontà di volersi avvalere, nella presente sede, dell'eventuale pronuncia di accoglimento della propria domanda di inopponibilità o inefficacia dell'accordo oggetto del giudizio in

appello. Al contrario, l'attrice ha insistito affinché il Tribunale si pronunci sulle domande proposte.

L'art. 337, comma 2, c.p.c., consente al giudice di sospendere il processo qualora sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ma tale facoltà è subordinata ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte del Giudice stesso. Tale valutazione si fonda sulla probabilità che la sentenza impugnata venga confermata e sull'effettiva influenza che essa possa avere sulla questione sottoposta all'esame del giudice. Nel bilanciamento tra l'esigenza di prevenire contrasti di giudicati e il principio di celerità ed efficienza del processo, come sancito dall'art. 111 della Costituzione, devono ritenersi preminenti le esigenze di una giustizia rapida ed efficiente.

Pertanto, a parere del Collegio, le esigenze di celerità ed efficienza del giudizio inducono a disattendere la richiesta di sospensione, consentendo la prosecuzione del processo senza attendere l'esito del giudizio di appello avente ad oggetto la validità della clausola compromissoria.

◆ **La *reconventio reconventionis* della** Parte_1

Va dichiarata inammissibile, poi, la domanda riconvenzionale, qualificata come *reconventio reconventionis* proposta dalla società attrice per ottenere la declaratoria di decadenza delle precisate registrazioni di marchi " Parte_1 " di affermata titolarità della controparte in proprio favore, difettando il requisito della "conseguenzialità", il quale implica che la domanda riconvenzionale debba essere conseguenza delle domande o delle eccezioni proposte dal convenuto, cioè che i fatti o le eccezioni del convenuto abbiano creato una nuova situazione processuale che legittima

l'attore a formulare ulteriori domande che, altrimenti, sarebbero precluse.

Nel caso in esame, la *Parte_1* ha rilevato la titolarità dei propri marchi *Parte_1* " e " *Controparte_4* nella narrativa della propria comparsa di risposta. Tuttavia, tale richiamo è stato svolto a scopo meramente espositivo e introduttivo, in particolare al fine di giustificare l'Accordo di coesistenza concluso tra le parti in lite nel 1979 e le sue previsioni. In altri termini, i fatti di cui trattasi non sono stati introdotti con fini impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio da *Parte_1* e come tali non consentono di configurare il rapporto di consequenzialità necessario per l'ammissibilità della *reconventio reconventionis*.

La domanda risulta quindi intrinsecamente priva del presupposto procedurale richiesto e deve essere dichiarata inammissibile.

◆ **L'eccezione di litispendenza relativa all'uso del marchio** [...]

CP_3 "

L'eccezione di litispendenza sollevata dalla *Parte_1* in relazione all'uso del marchio " *CP_3* " non necessita di essere esaminata nel merito, in quanto condizionata ad una circostanza fattuale non verificatasi nel presente giudizio. Invero, la domanda relativa all'uso del marchio [...] *CP_3* " deve ritenersi proposta dalla *Parte_1* esclusivamente nei confronti della rivenditrice [...]

Controparte_6 ha, invero, eccepito la litispendenza con il giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. 23752/2021, ora pendente in appello con R.G. 531/2024), ma ha espressamente subordinato l'esame di tale eccezione all'ipotesi in cui le contestazioni sull'uso di " *CP_3* "

dovessero intendersi estese anche nei suoi confronti.

Poiché la domanda dell'attrice sull'uso del marchio **CP_3** " è circoscritta alla posizione processuale di **CP_2** non si verifica la condizione posta da **Parte_1** per l'operatività della propria eccezione di litispendenza. Pertanto, il Collegio non è chiamato a pronunciarsi su tale eccezione con riguardo alla posizione di **Parte_1** [...] la quale resta estranea alla domanda in questione nell'ambito del presente procedimento.

◆ La cognizione arbitrale di cui all'art. 22 dell'Accordo

Seppure le domande attoree siano state formalmente prospettate come fondate su un illecito extracontrattuale, distinto dal mancato rispetto dei patti contenuti nell'accordo di coesistenza del 1979, è fuor di dubbio che, per poter affermare se la condotta della convenuta **Parte_1** costituisca o meno un illecito, occorre necessariamente interpretare le clausole di quell'Accordo. L'essenza della controversia verte, infatti, sui limiti convenzionali che le parti hanno inteso osservare nell'uso dei rispettivi marchi, quali "**Parte_1**", "**CP_7**", "**CP_4**

Controparte_8 [...] **Parte_1** V" e " .

La stessa **Parte_1** nel proprio atto di citazione, ha richiamato l'Accordo, sottolineando come i diritti azionati nella presente causa deriverebbero proprio dalla sua applicazione, e che le registrazioni di marchio fatte valere "riflettono il contenuto dell'accordo". Tale circostanza conferma che l'Accordo è la fonte fondamentale dei diritti e degli obblighi di coesistenza tra le parti.

La convenuta **Parte_1** ha invocato il "consenso dell'avente diritto" ai

sensi dell'Art. 20 c.p.i. Tale disposizione esclude la contraffazione di marchio quando l'uso del segno da parte del terzo avvenga "con il consenso del titolare". L'Accordo del 1979 esprime precisamente tale consenso. Ne consegue che, per stabilire se una determinata condotta di utilizzo dei marchi sia illecita, è preliminare e indefettibile accertare se tale uso sia stato consentito dall'Accordo. Questa dinamica conferma che la previsione arbitrale prevale sulla giurisdizione ordinaria per le controversie derivanti dall'Accordo di coesistenza, in quanto la condotta rientra in una fattispecie astrattamente idonea a scriminare il profilo di illiceità dedotto dalla società attrice.

L'Accordo, e in particolare il suo art. 22, demanda in via esclusiva a un collegio arbitrale irrituale la risoluzione di *"ogni controversia in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione"* dell'Accordo stesso. Tale scelta rende improponibile la presente controversia in sede giudiziaria ordinaria.

La validità e l'efficacia della clausola compromissoria sono state confermate dalle recenti pronunce del Tribunale di Milano. In particolare, la sentenza del Tribunale di Milano n. 712 del 19 gennaio 2024 ha dichiarato l'improponibilità delle domande di Parte_1 seppure svolte a titolo extracontrattuale, proprio sul presupposto della operatività della clausola compromissoria.

Questo Collegio fa propria l'opinione espressa nei precedenti del Tribunale di Milano, ai quali interamente ci si riporta per la completezza delle argomentazioni giuridiche utilizzate, anche con riferimento alla possibilità di coesistenza tra illecito contrattuale e illecito extracontrattuale e di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In

particolare, si richiama la sentenza del Tribunale di Milano n. 2994 del 18 marzo 2024 (R.G. 22111/2019).

Tale pronuncia ha chiarito che la sussistenza dell'illecito extracontrattuale è "strettamente vincolata alla violazione o meno dell'Accordo di coesistenza".

Ne deriva che, ove gli arbitri non abbiano ravvisato nei fatti dedotti alcuna violazione delle regole dell'Accordo, "sotto nessun diverso titolo di responsabilità potrebbero rilevare le condotte in questione", sia ai sensi dell'art. 20 c.p.i. che dell'art. 2598 c.c. Il Tribunale di Milano ha costantemente affermato l'efficacia e la validità della clausola compromissoria anche per le controversie qualificate come extracontrattuali, dichiarandole improponibili o improcedibili dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

La qualificazione della condotta come illecito extracontrattuale non è sufficiente a sottrarre la controversia alla sede arbitrale predefinita dalle parti; ciò in quanto la controversia, per sua natura, riguarda necessariamente la coesistenza regolata dall'Accordo, comunque essa sia qualificata dalla parte che la promuove.

Conseguentemente, in considerazione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale contenuta nell'art. 22 dell'accordo del 1979, come integrata con la "Scrittura Aggiuntiva del 1996", le domande proposte dalla

Parte_1 contro la *Parte_1* devono essere dichiarate improponibili.

LA POSIZIONE DELLA *CP_2*

◆ Le domande proposte contro la *CP_2*

La posizione della *CP_2* emerge quale soggetto attivo nella

commercializzazione dei prodotti oggetto delle contestazioni, agendo come rivenditore delle creazioni della convenuta *Parte_1* Per tale ragione, la società attrice ritiene la *CP_2* responsabile dei medesimi illeciti di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale già imputati a *Parte_1*

[...]

Le condotte illecite specifiche attribuite a *CP_2* riguardano la pubblicizzazione, l'offerta in vendita e la commercializzazione di prodotti contraddistinti da marchi che la *Parte_1* ritiene lesivi dei propri diritti esclusivi. Tali condotte si manifestano nella commercializzazione di:

→ **sneakers da uomo con il marchio** *Parte_1* ": *Parte_1*

ha accertato che *CP_2* pubblicizza e offre in vendita sul proprio sito internet "www.galianostore.com" sneakers da uomo sulle quali è apposto il marchio " *Parte_1* " unitamente ad una scritta "Garavani" riprodotta in caratteri talmente minuscoli da risultare praticamente invisibili. [...]

Parte_1 sottolinea che il marchio " *Parte_1* " è di sua esclusiva titolarità per le calzature. Questa modalità d'uso del segno "Valentino", in cui il termine *Per_1* è reso "marginale, poco avvertibile" e non "immediatamente intellegibile", è considerata una contraffazione dei marchi " *Parte_1* " di titolarità di *Parte_1*

→ **borse con il marchio** *Parte_1* ": Analogamente, *CP_2* commercializza borse di *Parte_1* tramite il suo sito di e-commerce, le quali sono contraddistinte da un'etichetta interna che presenta il nome " *Per_1* " scritto in caratteri microscopici e assolutamente impercettibili, persino più piccoli della dicitura "made in Italy". Anche in questo caso, la

condotta è assimilata a quella di *Parte_1* volta a far percepire al pubblico il solo marchio *Parte_1* " anziché *Controparte_4* .

→ **borse con il marchio** *CP_3* ": *CP_2* sta utilizzando sul suo sito internet il marchio *CP_3* " per pubblicizzare e offrire in vendita borse che non provengono da *Parte_1* Questa condotta è ritenuta illecita sotto il profilo della contraffazione dei marchi " *Parte_1* " dell'attrice, ai sensi degli articoli 20.1 lettere b) e c) del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e 9.2 del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE), nonché per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, del Codice civile.

◆ **Le controargomentazioni difensive della** *CP_2*

La *CP_2* dal canto suo, ha contestato le domande avversarie dichiarandosi totalmente estranea alle denunciate condotte di contraffazione e concorrenza sleale imputatele dalla società attrice. Ha affermato di essersi limitata a commercializzare "pochi prodotti" di *Parte_1* presso il proprio *store* fisico e il proprio sito e-commerce, agendo in qualità di rivenditore e "nel pieno rispetto delle istruzioni" ricevute da *Parte_1* espressamente negando di utilizzare il marchio " *CP_3* " sul proprio sito internet "nei modi descritti" da [...]

Parte_1 Ha asserito che tutti i prodotti a marchio *Parte_1* venduti nei suoi negozi "recano espressamente la dicitura 'Valentino Garavani', sostenendo che ciò impedirebbe qualsiasi possibilità di confusione per il consumatore. Ha eccepito la continenza del presente giudizio rispetto al procedimento R.G. 23752/2021 pendente davanti al Tribunale di Milano, in relazione alle contestazioni relative all'uso del segno "Red Valentino",

chiedendo i "conseguenziali provvedimenti" ai sensi dell'Art. 39, comma II, c.p.c. Infine, ha formulato, in via subordinata, una domanda di manleva nei confronti di *Parte_1*

◆ La tardività della domanda di manleva

La *CP_2* ha proposto, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della *Parte_1* onde essere tenuta indenne da tutte le conseguenze negative del presente giudizio, nell'eventualità di accoglimento dell'azione esercitata contro di essa dalla *Parte_1*
[...]

La domanda deve essere dichiarata inammissibile per tardività: dagli atti processuali emerge che *CP_2* si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 19 gennaio 2022, mentre la prima udienza di comparizione fissata ex art. 168-bis c.p.c., si è svolta il giorno successivo, ovvero il 20 gennaio 2022.

La domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto soggiace ai termini e alle forme stabiliti per le domande riconvenzionali dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha, invero, chiarito che il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto deve formulare la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c. Sebbene sussista un orientamento giurisprudenziale (Cass. 12662/2021) che richieda anche la tempestiva istanza di differimento d'udienza, l'orientamento più recente (Cass. 9441/2022) si mostra meno rigoroso su questo specifico aspetto, concentrandosi sulla corretta osservanza del termine per la proposizione

della domanda riconvenzionale.

Indipendentemente dalla configurazione precisa del litisconsorzio e della tipologia di chiamata in causa/domanda contro altro convenuto, è pacifico che la proposizione di nuove domande, come quella di manleva, debba avvenire tempestivamente, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio e delle preclusioni processuali. Nel caso di specie, la costituzione della CP_2 solo il giorno immediatamente precedente all'udienza di prima comparizione delle parti, rende indiscutibilmente tardiva qualsiasi domanda formulata in tale sede.

◆ **L'Istanza di rimessione ex art. 39, comma 2, c.p.c.**

L'istanza di rimessione per continenza del presente giudizio rispetto al procedimento R.G. 23752/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione alle contestazioni relative all'uso del segno "CP_3" proposte da CP_2 non può essere accolta.

È stato accertato che il procedimento R.G. 23752/2021 dinanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto le contestazioni di Parte_1 relative all'uso del segno "Red Valentino", si è concluso con la sentenza n. 712 del 19 gennaio 2024, la quale ha dichiarato l'improponibilità delle domande di Parte_1 in virtù della clausola compromissoria di cui si è detto innanzi. Tale sentenza è attualmente oggetto di impugnazione, che pende dinanzi alla Corte d'Appello di Milano (R.G. 531/2024).

L'art. 39, comma 2, c.p.c., che disciplina la continenza di cause, prevede la rimessione della causa successivamente introdotta al giudice preventivamente adito. Tuttavia, tale istituto trova applicazione quando entrambi i processi pendono ancora in primo grado. Quando, come nel caso

di specie, la causa ritenuta "continente" si trova già in grado di appello, l'istituto della rimessione non è più applicabile. In tale ipotesi, l'esigenza di coordinamento tra i giudizi, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tra cause pendenti in gradi diversi, si assicura eventualmente mediante la sospensione del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Ciò posto, non potrebbe comunque disporsi la sospensione del presente giudizio, né ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica) né dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (sospensione facoltativa in presenza di sentenza impugnata la cui autorità è invocata), in quanto *CP_2* non è parte del suddetto procedimento R.G. 23752/2021 dinanzi al Tribunale di Milano o del relativo giudizio d'appello e, pertanto, le decisioni che saranno assunte in quella sede non le saranno opponibili e, come tali, non possono essere considerate pregiudicanti per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

◆ Il merito

Le domande proposte da *Parte_1* nei confronti della convenuta *CP_2* non possono essere decise nel merito in questa fase del processo, stante la necessità di assumere le istanze istruttorie avanzate dalla società attrice, espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.

Invero, per la quantificazione dei danni subiti e degli utili illeciti, [...] *Parte_1* ha avanzato specifiche istanze istruttorie, chiedendo al Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 121 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e dell'art. 210 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.),

l'esibizione delle scritture contabili, quali registri I.V.A. acquisti e vendite, registri di carico e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, e in generale ogni altro documento utile a determinare il volume delle vendite, il fatturato e gli utili realizzati con i prodotti ritenuti contraffattori. Tale richiesta è strumentale e indispensabile per la liquidazione del risarcimento e degli utili da restituire.

A parere del Collegio, al fine di garantire una decisione completa e fondata in diritto e in fatto sulle domande proposte da *Parte_1* contro la *CP_2* si rende necessaria la prosecuzione del giudizio per l'espletamento dell'istruttoria.

Di contro, poiché la domanda di manleva proposta da *CP_2* è stata definita in questa sede, le istanze istruttorie avanzate da quest'ultima sono inammissibili.

Conseguentemente, la combinazione del rigetto della domanda della [...] *Parte_1* contro la *Parte_1* e la dichiarazione di inammissibilità della domanda trasversale della *CP_2* contro l'altra società convenuta, determina la totale estromissione della *Parte_1* dal processo, definendo così tutte le domande proposte nei suoi confronti.

Le domande proposte dalla *Parte_1* nei confronti della *CP_2* [...] non sono allo stato degli atti mature per la decisione e richiedono l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

Si procede, pertanto, rispetto alle parti da ultimo indicate alla rimessione in istruttoria della causa e alla prosecuzione del giudizio in conformità con l'art. 279, comma 4, c.p.c., che permette al Collegio di statuire su singole domande o questioni, senza che ciò determini necessariamente la

separazione delle cause, purché il tema non sia idoneo a definire l'intero giudizio.

◆ La regolamentazione delle spese di lite

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra la società attrice e la *Parte_1*, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono, invece, i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese relative alla domanda trasversale di manleva, non avendo la stessa sostanzialmente avuto concreta incidenza sull'attività difensiva svolta dalle parti.

Le spese di lite, invece, tra la *Parte_1* e la *CP_2* verranno regolate con la sentenza definitiva che concluderà il giudizio tra tali parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla *Parte_1*
[...]
- 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla società attrice, [...] *Parte_1*, in via di *reconventio reconventionis*, contro la convenuta *Parte_1* ;
- 3) dichiara improponibili le domande principali proposte dalla società attrice, *Parte_1*, contro la convenuta, *Parte_1* ;
- 4) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla convenuta, *CP_2* contro l'altra convenuta, *Parte_1* ;

- 5) rigetta l'istanza di rimessione per continenza, ex art. 39, comma 2, cpc, avanzata dalla CP_2
- 6) condanna la società attrice, Parte_1, al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta, Parte_1, che liquida per compenso professionale nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- 7) compensa le spese di lite tra la Parte_1 e la CP_6 ;
- 8) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del processo limitatamente alle domande proposte dalla società attrice, Parte_1
[...] nei confronti della CP_2
- 9) riserva alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese di lite tra la società attrice, Parte_1, e la convenuta CP_2

Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025

Il Presidente est.

Salvatore Di Lonardo