

R.G. 1112/2024 + 1277/2024



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

Sezione specializzata in materia di impresa

La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:

Marianna Galioto

Presidente relatore

Serena Baccolini

Consigliere

Rossella Milone

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte ai nn. 1112/2024 e 1277/2024 R.G., per la riforma delle sentenze del Tribunale di Milano

a) n. 3723/2022;

b) n. 2384/2024 e

c) n. 2994/2024,

tra

Parte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1*), in persona del proprio legale rappresentante dott. *Parte_2* , assistita e difesa dagli Avv.ti LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO e GIULIA AFFER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, 20121, via Brera n. 6;

appellante

e

Parte_1 (C.F. P.IVA_2), in persona della procuratrice speciale dott.ssa CP_1 assistita e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI GUGLIELMETTI, FILIPPO CANU, NICCOLO' FERRETTI ed EMANUELA GAIA ZAPPAROLI, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC:

Email_1 , Email_2

Email_3 e Email_4 . [...]

Email_5

appellata/appellante incidentale

CONCLUSIONI:

per parte appellante: *“Piaccia a codesta Ill.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria istanza anche in via di appello incidentale, domanda, eccezione e deduzione senza accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, in riforma integrale delle Sentenze Impugnate, così giudicare: **A)** In accoglimento dell'appello di [...]*

Parte_1 , **riformare integralmente la sentenza n. 2384/2024** del Tribuna-
Milano, resa il 4 marzo 2024 e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: 1) accertare e dichiarare che la clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo, come modificata dalla Scrittura Aggiuntiva del 1996, è inefficace e non vincolante nei rapporti con la Parte_1 ; e che conseguentemente le domande arbitrali del 2019 e del 2021 di cui alla narrativa dell'atto di citazione in primo grado sono state illegittimamente proposte dalla Parte_1 ; 2) accertare e dichiarare che la condotta della Parte_1 di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado integra responsabilità extracontrattuale e per inadempimento, anche per violazione degli obblighi di buona fede e di lealtà, di cui pure all'art. 11 dell'Accordo; 3) accertare e dichiarare che, a fronte dell'inefficacia della clausola compromissoria di cui al punto 1), il c.d. “CP_2 ” è a sua volta inefficace e inopponibile alla Parte_1 ; 4) inibire prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti particolare inibire la prosecuzione e l'avvio nei confronti della Parte_1 di procedimenti arbitrali fondati sulla clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo, come modificata dalla Scrittura Aggiuntiva del 1996; 5) fissare una congrua penale dovuta dall'appellata all'appellante per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti; 6) condannare l'appellata a risarcire all'appellante i danni derivanti dagli illeciti di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado, da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa. In via strettamente subordinata: 7) accertare e dichiarare che il c.d. CP_2 CP_2 ” è inopponibile alla Parte_1 e/o nullo e/o annullare il c.d. CP_2 ; 8) condannare la Parte_1 a risarcire all'appellante i danni derivanti dal procedimento a cui è incluso con il c.d. “CP_2 CP_2 ”. In ogni caso: 9) rigettare nel migliore dei modi per Parte_1 tutte le istanze, eccezioni e domande

dell'appellata; 10) condannare l'appellata a rifondere all'appellante spese e onorari di lite, oltre alle spese generali, in relazione a entrambi i gradi del giudizio. **B) In accoglimento dell'impugnazione di** Parte_1 **, riformare integralmente la sentenza n. 2994/2024 del 18 marzo 2024, accogliendo le seguenti conclusioni: Nel merito:** 11) accertare e dichiarare che con le condotte di cui è causa, indicate da p. 49 a p. 115 dell'atto di appello di Parte_1, la Parte_1 si è resa responsabile della violazione degli impegni a do uindi dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Parte_1 ad adempiere l'Accordo del '79; 12) accertare e dichiarare che con le condotte di cui è causa, indicate da p. 49 a p. 115 dell'atto di appello di Parte_1, la Parte_1 si è resa responsabile di contraffazione dei marchi registrati dalla Parte_1 azionati nel presente giudizio, nonché del compimento di atti di le ai danni della stessa; 13) inibire alla appellata la prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti 11 e 12, dando gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti; 14) fissare una congrua penale, pari a Euro 50.000 (cinquantamila) o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dalla appellata all'appellante per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti; 15) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario recante i marchi contraffattori di cui è causa; 16) condannare la appellata alla restituzione all'appellante degli utili realizzati con gli illeciti di cui al precedente punto 12; 17) condannare la appellata a risarcire all'appellante i danni derivanti dagli illeciti di cui ai precedenti punti 11 e 12, da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa; 18) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'appellante e a spese della appellata, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e i marchi in grassetto: (i) sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera", versioni cartacee e digitali, e sui periodici ove sono apparse le pubblicità della appellata di cui è causa ("Io Donna", "Vogue Italia", "Amica", "Elle Italia", "L'Officiel Paris", "Numéro", "Harper's Bazaar", "Vogue USA", "Harper's Bazaar", "Marie Claire Italia", "Vogue UK", "Vogue Paris" e "Elle UK"), tradotto nelle rispettive lingue di edizione; e (ii) – a cura e spese della appellata e per almeno 60 giorni consecutivi, sia in italiano sia in inglese – sulla home page dei siti Internet "www.valentino.com" e "www.redvalentino.com", nonché sulle pagine ufficiali della Parte_1 sui social network Twitter, Instagram, Facebook e Pinterest; 19) rigettare re dei modi per Parte_1 e in ogni caso tutte le domande, anche di appello incidentale, istanze, anche di carattere istruttorio, ed eccezioni svolte da Parte_1 nell'ambito del presente giudizio; 20) condannare la appellata a rifonder llante spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio e a rimborsarle le spese generali. In via istruttoria: 21) ordinare alla 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 di cui è causa, il fatturato realizzato dalla appellata mediante questa attività e i relativi utili, nonché l'ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati in relazione alle comunicazioni commerciali di cui è causa, sia offline sia online, e a quest'ultimo riguardo anche con specifico riferimento alle piattaforme Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok; 22) disporre, occorrendo, una consulenza tecnica contabile sulla documentazione di cui al punto 21. 23)

ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi: a) “Vero che in data 22 luglio 2022 ho scattato le fotografie e girato il video di cui ai docc. 147-148 che mi si rammostrano nell’ambito di un sopralluogo presso il negozio a corner a insegna ‘ Parte_1 all’interno del grande magazzino ‘La Rinascente’ di Milano” (teste: [...] Tes_1 , domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti 11); b) “Vero che in data 22 luglio 2022 ho scattato le fotografie di cui al doc. 149 che mi si rammostra nell’ambito di un sopralluogo presso il negozio a corner a insegna ‘ Parte_1 all’interno del grande magazzino ‘La Rinascente’ di Roma” (teste: Testimone_2 domiciliata in via Roma, Largo di Torre Argentina 11); c) “Vero 022 ho scattato le fotografie di cui al doc. 151 che mi si rammostra nell’ambito di un sopralluogo presso il negozio a insegna ‘ Parte_1 di Via de’ Tornabuoni a Firenze” (teste: Tes_3 domiciliata in Firenze, via Don Minzoni 1)”.

per parte appellata e appellante incidentale: “Voglia l’Ecc.ma Corte di appello, così giudicare: respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, **IN VIA PRINCIPALE** nel merito 1) dichiarare inammissibile o rigettare integralmente l’appello di Parte_1 avverso la Sentenza sulla Impugnativa, proposto nel giudizio R.G. 11 l’effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano n. 2384 pubblicata in data 4 marzo 2024 ed emessa ad esito del giudizio R.G. 36210/2021; 2) dichiarare inammissibile o rigettare integralmente l’appello di Parte_1 avverso la Sentenza Parziale e la Sentenza Definitiva, proposto nel giudizio R.G. 1277/2024, e per l’effetto confermare le sentenze del Tribunale di Milano n. 3723 del 2 maggio 2022 e n. 2994 del 18 marzo 2024 emesse nel giudizio R.G. 22111/2019; **in accoglimento dell’appello incidentale autonomo** proposto da Parte_1 nel giudizio di appello R.G. 1277/2024 3) dare atto, in riforma della Sente iva, n. 2994 del 18 marzo 2024 emessa ad esito del giudizio R.G. 22111/2019, che l’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, emessa inter partes in data 12 dicembre 2017 (c.d. Prima Ordinanza), è venuta meno a seguito del Parte_3 o in subordine revocarla o in ulteriore subordine revocare le penalità di mora o specificare che esse si applicano solo alla reiterazione della pubblicità oggetto di giudizio in tale ordinanza; **IN VIA SUBORDINATA** in caso di accoglimento di uno o più dei motivi di appello formulati da Parte_1 nel giudizio di appello R.G. 1277/2024 avverso la Sentenza Parzial a Sentenza Definitiva, nel merito 4) dichiarare inammissibili o rigettare integralmente nel merito le domande di Parte_1 , occorrendo anche accogliendo il terzo motivo di appello incidentale condizionato proposto da Parte_1 in relazione alla intervenuta convalida dei marchi di Parte_1 ; **IN OGNI CASO** 5) con rifusione delle spese del giudizio. **IN VIA ISTRUTTORIA** in caso di accoglimento di uno o più dei motivi di appello formulati da Parte_1 nel giudizio di appello R.G. 1277/2024 avverso la Sentenza Parziale e/o avverso la Sentenza Definitiva, rigettare le istanze istruttorie formulate da Parte_1 , e ammettere le seguenti prove testimoniali [n.d.r. le prove testimoniali da Parte_1 sul cui accoglimento ha insistito nella memoria di precisazione delle conclusioni del 30 luglio 2025, devono intendersi qui integralmente riportate].

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. L’Antefatto ai due giudizi

A.1 Nel 1979, *Parte_1* sottoscrisse un accordo di pacifica coesistenza (di seguito “**l’Accordo**”) con la società concorrente [...]

CP_3 Azioni (di seguito anche “la vecchia *Parte_1*”) avente ad oggetto la definizione delle aree merceologiche in cui le due società avrebbero potuto

Controparte_4

V” e “ *Parte_1*”, in relazione ai quali, già all’epoca (a seguito di alcuni contenziosi instauratisi), era forte il rischio di ingenerare confusione negli acquirenti circa la riconducibilità dei prodotti all’una o all’altra società.

In particolare, l’art. 6 dell’Accordo stabilì che *Parte_1* avrebbe potuto usare i due suddetti marchi per la vendita di calzature, borse, cinture e, in generale, prodotti di pelletteria (c.d. “classe 18¹”), con contestuale divieto della vecchia *Parte_1* di usare quei due marchi per i predetti prodotti, per i quali avrebbe invece potuto usare o la firma dello stilista “ *CP_5* [...]” o una particolare “V” all’interno di una ellisse (il c.d. “V-Logo”), quest’ultimo però “solo per la pubblicità”. Con l’Accordo venne previsto anche un divieto, per *Parte_1* società per azioni, di utilizzare i due marchi in questione nelle insegne dei negozi di calzature, borse e prodotti in pelle (classe 18), nonché per la pubblicità di tali prodotti.

Viceversa, *Parte_1* società per azioni avrebbe avuto diritto all’uso esclusivo di tali due marchi in relazione agli abiti, categoria merceologica per la quale, invece, *Parte_1* avrebbe potuto utilizzare i soli marchi “MV” o “ [...] *Parte_1*”, idonei a sottolineare il nome del diverso stilista e, in definitiva, a evitare confusione.

Con riferimento alle altre aree merceologiche non indicate dall’Accordo come di “esclusiva” di ciascuna società, le parti sarebbero state libere di utilizzare ognuna il semplice segno “V” o il marchio “ *Parte_1*” senza ulteriori specifiche (art. 21 dell’Accordo), pure nelle insegne e nella pubblicità.

¹ Secondo la c.d. “classificazione di Nizza”.

Ai fini che qui interessano, oltre alla menzionata regolamentazione sostanziale, risulta di particolare importanza evidenziare che, all'art. 22 dell'Accordo le parti inserirono una “**clausola compromissoria irrituale**”, prevedendo il deferimento agli arbitri di tutte le controversie interpretative, applicative ed esecutive del contenuto dell'Accordo (da decidere secondo equità) e attribuendo altresì a questi ultimi poteri di arbitraggio, nonché di modifica e di integrazione dell'Accordo stesso.

Gli arbitri originariamente nominati dalle parti con l'Accordo del 1979 furono i prof. **Per_1** e **Persona_2** i quali accettarono l'incarico sottoscrivendo la clausola compromissoria, incarico espressamente qualificato dalla clausola come “irrevocabile”. I due arbitri di parte, ove non concordi sulle questioni da risolvere, avrebbero nominato un terzo componente del collegio con il ruolo di presidente ovvero chiesto la nomina al Tribunale.

A.2 Negli anni successivi alla stipula dell'Accordo, le società iniziarono ad accusarsi di reciproci inadempimenti e violazioni e sono stati attivati alcuni procedimenti di arbitrato irrituale in forza della clausola compromissoria anzidetta².

A.2.1 Il Primo originario procedimento di arbitrato si concluse con un lodo del 1986 (c.d. **Persona_3** , dal nome del presidente), il quale ebbe lo scopo di definire in maniera più approfondita i limiti di utilizzo da parte di entrambe le società, nei rispettivi settori merceologici, del segno V e del marchio **Parte_1** . Gli arbitri furono il prof. **Per_1** per la vecchia **Parte_1** e il prof. **Persona_2** per **Parte_1** già originariamente nominati al momento della previsione della clausola compromissoria.

Il Lodo **Per_3** si pronunciò su due problemi rilevanti tra le parti (i quali costituiscono, in parte, oggetto del giudizio).

² N.B. Per identificare i due arbitrati degli anni 80 e '90 si utilizzerà il termine procedimenti “**originari**”, così da distinguerli dai procedimenti arbitrali che, come si vedrà, **Parte_1** ha attivato tra il 2019 e il 2021, oggetto specifico del presente giudizio.

(i) Si espresse, innanzitutto, sull'uso disgiunto del **Pt_4** e della scritta **Controparte_5**. Il **Persona_3** infatti, eliminò dall'art. 6 l'inciso in base al quale **Parte_1** potesse utilizzare il V-Logo (la V dentro a un'ellisse) solo per la pubblicità, consentendo invece alla vecchia **Parte_1** di usare, per tutti i prodotti della classe 18 indistintamente o il V-Logo o - in via disgiunta - la scritta "**Controparte_5**".

(ii) Il **Persona_3** si pronunciò altresì sul divieto dell'uso dei segni V e Valentino per la pubblicità c.d. *groupage* dei prodotti della classe 18 (ossia la tipologia di pubblicità in cui le varie foto dei prodotti sono mostrate "in gruppo" e non singolarmente), precisando che alle parti fosse inibito l'uso di tali due segni anche in questo tipo di pubblicità, laddove quest'ultima fosse stata finalizzata alla vendita dei prodotti di pelletteria (classe 18).

A.2.2 Nel marzo del 1996, poi, venne attivato un Secondo originario procedimento di arbitrato, concluso con i due c.d. "**CP_6**" (uno parziale del 1998 e uno definitivo del 2000); il prof. **CP_6** era il presidente nominato dai due arbitri di parte.

Le parti, in quell'occasione, sostituirono gli arbitri originariamente nominati e che avevano composto il collegio del 1986, in quanto colpiti da cause d'impossibilità sopravvenuta a ricoprire la carica (il prof. **Persona_2** infatti, era deceduto e il prof. **Per_1** aveva ricevuto un incarico governativo). L'arbitro di parte della vecchia **Parte_1** fu individuato nel prof. **Per_4**, mentre quello di **Parte_1** nel prof. **Per_5**.

Nel settembre 1996 - e quindi durante lo svolgimento dell'arbitrato - poiché il gruppo facente capo alla *maison* **Parte_1** si era decisamente espanso, su indicazione del collegio arbitrale venne sottoscritto, tra le parti originarie dell'Accordo e le varie società neocostituite del gruppo, un *addendum* all'Accordo di coesistenza del 1979, il cui oggetto era limitato a estendere gli effetti della clausola compromissoria di cui all'art. 22 anche a tutte le neonate società del gruppo **Parte_1**.

Tramite tale scrittura, le parti **modificarono il contenuto della clausola compromissoria** di cui all'art. 22, la quale assunse il seguente tenore: *“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 prof 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. Per_5 come arbitro originariamente indicato dalla Parte_1 e il Prof. Per_4 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.”*

Con tale modifica, le parti eliminarono dalla clausola il periodo, presente nella vecchia formulazione, che recitava quanto segue: *“i Prof. Persona_2 [n.d.r. poi Per_5 a seguito della riformulazione della clausola] e Per_1 [n.d.r. poi Per_4 a seguito della riformulazione della clausola] dichiarano di accettare la nomina, che pertanto è irrevocabile, essendo nell’interesse di entrambe le parti”*.

In sostanza, venne espunto dal contenuto della clausola compromissoria il riferimento all’accettazione dell’incarico, all’irrevocabilità della nomina nonché all’interesse di entrambe le parti.

Sempre durante il procedimento arbitrale “ CP_6 ”, poi, la vecchia Parte_1 (che era la società titolare dei marchi oggetto dell’accordo in Italia, Usa e Canada, poi divenuta CP_7 conferì *uno actu*, per rogito notaio Per_6 n. 35342/98, il ramo d’azienda contenente la proprietà dei marchi dapprima alla società CP_8 e, poi, alla **neocostituita società** Parte_1 (di seguito la “nuova Parte_1 ”), appellata in giudizio.

Pertanto, Parte_1 - in conseguenza di tale conferimento del ramo d’azienda - formulò istanza al collegio CP_6 (il cui arbitrato, come detto, era ancora in corso) volta alla chiamata di tale nuovo soggetto all’interno del procedimento arbitrale, così da estendere gli effetti della decisione anche a Parte_1

Il presidente CP_6 tuttavia, con motivazione contenuta nel Lodo definitivo del 2000, decise di rigettare la richiesta di chiamata nel procedimento, reputando non estendibile alla neonata società la clausola compromissoria di cui all’art. 22.

Concluso tale secondo procedimento arbitrale, il CP_9 **del 2000**, in particolare, ritenne che la neonata Parte_1 - conferitaria dei marchi oggetto di controversia - **non fosse succeduta nella clausola compromissoria** di cui all’art. 22 dell’accordo del 1979 (né nella vecchia, né nella nuova formulazione modificata dall’*addendum* del 1996), stante la natura strettamente fiduciaria della stessa.

Il collegio, nel dettaglio, pur menzionando in motivazione la pronuncia n. 1930/1993 della Cassazione (secondo la quale la clausola compromissoria si trasferisce, ex art. 2558 c.c., unitamente al trasferimento d’azienda o di un ramo di essa), ritenne che tale principio potesse valere con riferimento al solo arbitrato rituale e non, invece, anche rispetto all’arbitrato irrituale (quale era quello dell’art. 22), il quale, consistendo in un mandato basato sull’*intuitus personae*, postula necessariamente un’espressa volontà del successore di

conferire o, comunque, di confermare il mandato irrituale agli arbitri individuati nella clausola compromissoria presente nel contratto ceduto³.

Per il **CP_9** quindi, la nuova **Parte_1** era succeduta nella sola regolazione dei rapporti sostanziali tra le parti contenuta negli altri articoli dell'Accordo, ma non nella clausola compromissoria di cui all'art. 22.

A.3 Negli anni successivi alla conclusione del **CP_9** le **Controparte_4** **V** e **Parte_1** da parte delle due società si intensificarono ulteriormente, ciò anche a causa dell'avvento di internet e delle nuove forme di comunicazione pubblicitaria.

A.3.1 Dette problematiche sfociarono, nel 2017, nell'avvio di due procedimenti cautelari (di seguito "procedimenti cautelari") e di un giudizio di merito (di seguito "il primo giudizio di merito") promossi da [...] **Parte_1** davanti al Tribunale di Milano.

Detti procedimenti si conclusero con

- (i) due ordinanze di inibitoria⁴ che impedirono alla **Parte_1** l'uso dei marchi "V" e "**Parte_1**" sia nelle pubblicità dei prodotti della classe 18 (scarpe, borse e accessori in pellame e cuoio)⁵, riservati a **Parte_1** in forza dell'Accordo, sia nelle insegne fisiche dei negozi e nelle insegne virtuali degli *shop on-line*;

³ L'unico precedente di legittimità citato dal **CP_9** a sostegno di questa conclusione è la sentenza n. 5724/95 della Cassazione, la quale, però – occupandosi dell'eccezione di compromesso sollevata da un debitore nei confronti di un creditore che agiva con azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. - aveva escluso che il debitore potesse validamente eccepire l'esistenza della clausola compromissoria nei confronti del creditore del proprio creditore.

⁴ Cfr. doc. 11 e 12 di parte appellate nel giudizio R.G. 1122/2024.

⁵ Si trattava di campagne pubblicitarie promosse da **Parte_1** tra il 2017 e il 2019, per le quali [...] **Parte_1** aveva contestato l'uso dei segni vietati (V e **Parte_1**) al fine di promuovere i prodotti in pelle per i quali era vietato. **Parte_1** aveva sostenuto si trattasse invece di pubblicità della "casa di moda" in quanto tale, scollegata dai prodotti della classe 18. L'ordinanza cautelare del dicembre 2017 (doc. 11 appellante nel giudizio R.G. 1122/2024) ha accertato il *fumus* di inadempimento, da parte di **Parte_1** dell'Accordo del 1979, poiché quest'ultima aveva utilizzato il segno "**Parte_1**" (spettante in esclusiva alla sola **Parte_1** per i prodotti della "classe 18"), senza l'uso dei due segni consentiti, ossia "**CP_5** [...]" o il "V-Logo", nella pubblicità realizzata su riviste cartacee e online.

(ii) e con una sentenza di merito, pubblicata il 7 maggio 2019⁶, con la quale vennero accertate reciproche violazioni dell'Accordo da parte di entrambe le parti, violazioni che – nella loro bilateralità - furono poi confermate dalla Corte d'Appello di Milano nel 2021⁷, seppur per delle ragioni diverse da quelle della sentenza del maggio 2019.

A.3.2 Successivamente, il 29 aprile 2019 *Parte_1* introdusse un nuovo giudizio di merito (di seguito “**il secondo giudizio di merito**”, R.G. 22111/2019, all'esito del quale sono state emesse due delle tre sentenze oggetto dell'appello, v. approfonditamente *infra*), correlato sempre alle violazioni sostanziali già oggetto delle precedenti ordinanze cautelari del 2017⁸.

Qualche mese dopo, ossia il 17 settembre 2019, *Parte_1* diede a sua volta avvio a due speculari procedimenti arbitrali irrituali (in forza dell'art. 22 dell'Accordo), finalizzati ad ottenere due lodi di “accertamento negativo” delle medesime condotte di cui *Parte_1* aveva chiesto al Tribunale l'accertamento positivo con il giudizio di merito dell'aprile 2019.

A.3.2 Nel 2021, poi, *Pt_1* *Parte_1* ha introdotto un ulteriore giudizio (di seguito “**il terzo giudizio di merito**”), conclusosi nel marzo 2024⁹, con il quale ha domandato al Tribunale di Milano la dichiarazione in

⁶ Cfr. doc. 13 di parte appellante nel giudizio R.G. 1122/2024; in Tale sentenza è stata accertata la violazione dell'Accordo da parte di *Parte_1* per l'utilizzo della “V” semplice (con l'applicazione, in più, di sole borchie, c.d. “V-rockstud”) nei prodotti della classe 18. Tale decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello con la decisione del 10 febbraio 2021, di cui alla nota che segue.

⁷ Cfr. Sent. C.d.A. Milano n. 424/2021 del 10 febbraio 2021, la quale ha riformato la sentenza del tribunale del 7 maggio 2019, accertando che l'utilizzo del logo “V” con le borchie da parte di *Parte_1* (V-rockstud) non violasse l'Accordo e non costituisse condotta di contraffazione ma che, invece, costituisse violazione l'utilizzo da parte di *Parte_1* del c.d. “pattern” di V (un segno con tante V ripetute), idoneo a integrare confusione con il logo ad esclusivo appannaggio, secondo l'Accordo, di *Parte_1*.

⁸ Si tratta del giudizio R.G. 22111/2019, ossia quello dal quale sono scaturite la “sentenza parziale” del maggio 2022 e la “sentenza definitiva” del marzo 2024 impugnate in appello nel procedimento R.G. 1277/2024, giudizio riunito al n. R.G. 1112/2024.

⁹ Si tratta del giudizio R.G. 36210/2021, ossia il secondo dei due su cui si fonda il presente appello, definito con la sentenza impugnata del 1° marzo 2024 e appellata all'interno del presente giudizio di secondo grado n. R.G. 1112/2024, al quale è stato riunito il giudizio R.G. 1277/2024.

via diretta dell'inefficacia della clausola compromissoria verso *Parte_1* [...] in forza di quanto contenuto nel Lodo Foschini del 2000.

In buona sostanza, a partire dal 2019 le due parti dell'Accordo hanno iniziato:

- a) l'una (*Parte_1*) a (i) sostenere l'inopponibilità a *Parte_1* [...] della clausola compromissoria (ciò in forza dell'affermazione contenuta nel Lodo Foschini del 2000, la quale aveva escluso tale effetto) e (ii) a continuare a chiedere la condanna nel merito di *Parte_1* per l'uso improprio dei segni V e *Parte_1* ;
- b) e l'altra (*Parte_1*) a sostenere invece l'efficacia nei propri confronti della clausola compromissoria, con conseguente perdurante operatività dell'art. 22 dell'Accordo (come modificato nel 1996) e incompetenza del Giudice Ordinario a decidere sulle questioni interpretative/esecutive dell'Accordo stesso.

La nuova *Parte_1* introdusse infine un terzo procedimento arbitrale nel 2021.

A.4 Con riferimento allo specifico oggetto dei tre “nuovi¹⁰” procedimenti arbitrali introdotti da *Parte_1* nel 2019 (due di questi) e nel 2021 (uno), si precisa quanto segue.

A.4.1 Il Primo nuovo procedimento arbitrale introdotto da *Parte_1* il 17 settembre 2019 (c.d. “procedimento *CP_2*”) – avente ad oggetto l'accertamento della liceità dell'uso del “V-Logo” sui prodotti in pelle anche non accompagnato dalla scritta *Controparte_5* (cfr. art. 6a e 6b dell'Accordo, così come interpretati dal *Persona_3* – ha avuto luogo a seguito della revoca del mandato da parte della nuova *Parte_1* al prof. *Per_4* e della nomina di un nuovo arbitro da parte della *maison* (il prof. *Per_7*).

¹⁰ Si utilizza il termine “nuovi” per differenziare i 3 procedimenti del 2019 e del 2021 dai due lodi “originari” del 1986 e del 1998.

A seguito di tale nuova nomina dell'arbitro di parte, tuttavia, è accaduto che **Parte_1** non procedesse da parte sua a nominare – nonostante i solleciti di **Parte_1** - il proprio arbitro di parte, e ciò dal momento che la stessa continuava a insistere, in base al **CP_9** del 2000, per l'inesistibilità della clausola compromissoria nei confronti di **Parte_1**
[...]

In ragione dell'opposizione di **Parte_1** alla nomina del proprio arbitro, allora, **Parte_1** ha di conseguenza attivato il procedimento sostitutivo previsto dall'art. 810 c.p.c., domandando al Presidente del Tribunale la nomina dell'arbitro di **Parte_1**, il quale, in definitiva, è stato individuato dal Tribunale nell'avv. Pepe. Entrambi gli arbitri di parte così nominati (**Per_7** e Pepe) hanno poi nominato a loro volta il presidente del collegio (prof. **CP_2**) e il procedimento si è concluso il 28 luglio 2020 con l'emanazione del c.d. “ **CP_2** ”.

Con quest'ultimo, il collegio ha riconosciuto, all'unanimità:

- l'efficacia dell'art. 22 nei confronti di **Parte_1** disattendendo le conclusioni a cui era giunto il **CP_9** del 2000;
- mentre nel merito ha riconosciuto la possibilità per **Parte_1** nei prodotti della classe 18 – secondo l'interpretazione che il Lodo Jaeger aveva dato all'Accordo -, di utilizzare, alternativamente e non necessariamente in forma congiunta, o il V-Logo o la scritta **CP_5**
[...]

Il **CP_2** è stato impugnato da **Parte_1** con il giudizio R.G. 36210/2021 [n.d.r. ossia quello che sopra abbiamo definito il “terzo giudizio di merito”, dal quale è scaturita la terza delle 3 sentenze impugunate con il presente appello, v. diffusamente infra].

A.4.2 Venendo al secondo dei tre nuovi procedimenti arbitrali introdotti dalla *maison* **Parte_1** contestualmente ai giudizi di merito avviati da [...] **Parte_1** nel 2019, si osserva che tale procedimento è stato avviato da

Parte_1 da *Controparte_10* e *Controparte_11* il 17 settembre 2019 e che ha avuto a oggetto l'accertamento negativo dell'illiceità dell'utilizzo del marchio *Parte_1* sui siti internet, nella pubblicità cartacea e come insegna dei negozi, *thema decidendum* sostanzialmente speculare al "primo giudizio di merito" introdotto da *Parte_1* davanti al Tribunale di Milano nel 2017.

Tale secondo arbitrato si è svolto, a differenza di quanto avvenuto per il procedimento *CP_2*, con la nomina di un arbitro da parte di ciascun contraente (anche *Parte_1*, infatti, pur continuando a contestare l'opponibilità dell'accordo a *Parte_1* in base al contenuto del Lodo Foschini del 1998-2000, ha deciso di nominare un proprio arbitro) e si è poi concluso con l'emanazione del c.d. "**Lodo Angelici**" del 12 settembre 2021. L'arbitro nominato da *Parte_1* era il prof. *Perso* mentre quello della *Parte_1* il prof. *Per_9*.

Tale secondo procedimento aveva avuto ad oggetto:

- l'accertamento della liceità delle condotte che *Parte_1* aveva contestato a *Parte_1* con i due giudizi cautelari e con il secondo giudizio di merito del 2019 (ossia le campagne pubblicitarie del 2017-2019, nonché l'uso dei segni V e *Parte_1* su siti internet, *social*, *corner shop* e *department store*, v. meglio *infra*);
- nonché il deferimento al collegio arbitrale irrituale (presieduto dal prof. *Pt_3* della richiesta di modifica dell'Accordo, proponendo di inserire al suo interno una nuova clausola (l'art. 6 ter) che fosse in grado di regolare le nuove forme di pubblicità *on-line* e di rimuovere i limiti all'utilizzo del marchio nella pubblicità da parte della nuova *Parte_1*.

Con il suddetto lodo, gli arbitri, con riferimento alla clausola compromissoria, hanno di fatto confermato - con voto unanime - la decisione del *CP_2*, ritenendo quindi che la clausola compromissoria fosse efficace anche nei confronti della nuova *Parte_1* [n.d.r. in tal senso ha

votato anche l'arbitro di parte nominato da **Parte_1**, il prof. **Per_9**], disattendendo nuovamente, come già fatto dal **CP_2**, le conclusioni a cui era giunto il **CP_9**

Nel merito, invece, il **Parte_3** ha:

- (i) accertato la violazione dell'Accordo da parte di **Parte_1** con riferimento a campagne pubblicitarie del 2017, 2018 e 2019 (v. meglio *infra*),
- (ii) ha accertato la violazione dell'Accordo da parte di **Parte_1** in relazione all'utilizzo del segno **CP_12** nelle insegne dei *corner shop* e dei *department store* finalizzati alla vendita di prodotti della classe 18;
- (iii) ha quantificato, in maniera onnicomprensiva, in 800.000,00 euro il danno sofferto a causa di tali condotte da **Parte_1**, dichiarando che la penale contenuta nell'ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Milano fosse stata oramai superata dal **Parte_3** (statuizione poi confermata dal Tribunale di Milano con la Sentenza n. 5847/2023, v. *infra* a pag. 87-89);
- (iv) e ha, infine, rigettato la richiesta di integrazione dell'Accordo avanzata da **Parte_1** ritenendo che non rientrasse nei propri poteri l'inserimento di una clausola (*sub* art. 6 ter) che regolasse la pubblicità dei prodotti delle due società via internet e *social network*.

Il lodo **Pt_3** è stato impugnato davanti al Tribunale da parte di **Parte_1** [...] in relazione al rigetto della richiesta di integrazione dell'Accordo e in relazione all'accertamento della violazione dell'Accordo, con causa iscritta al n. R.G. 43007/2021 (e definita con la Sentenza 7738/24, impugnata in appello con giudizio R.G. 2764/24, rel. Milone), ma non è stata viceversa impugnata da **Parte_1** in relazione alla statuizione preliminare ivi affermata, ossia l'efficacia dell'art. 22 nei confronti di **Parte_1**

A.4.3 Quanto, infine, al terzo nuovo procedimento arbitrale, anch'esso introdotto da **Parte_1** da **Controparte_10** e **CP_11**

Inc. (ma questa volta il 2 aprile 2021), si osserva che quest'ultimo ha demandato al collegio arbitrale il compito di accertare la liceità dell'utilizzo del marchio **Parte_1** nella pubblicità *on line* e negli *e-commerce* da parte di **Parte_1** e, di conseguenza, il deferimento agli arbitri del compito di apportare ulteriori modifiche all'Accordo.

Anche in questo caso, pur continuando a contestare l'estensione dell'efficacia della clausola compromissoria a **Parte_1** [...]
Parte_1 ha proceduto alla nomina del proprio arbitro di parte (prof. **Persona_10**, mentre **Parte_1** aveva rinominato il prof. **Per_7**, già arbitro di parte nel lodo **CP_2**). Il procedimento si è poi concluso con l'emanazione del c.d. **“Lodo Anelli parziale”** del 21 aprile 2023 relativo alla sola questione dell'efficacia della clausola compromissoria - anch'esso pronunciatosi sulla validità ed efficacia della clausola verso **Parte_1** (e anch'esso non impugnato da **Parte_1**) - e si è poi concluso in maniera definitiva con il **“Lodo Anelli definitivo”** del 22 febbraio 2024.

B. I giudizi di primo grado n. R.G. 22111/2019 (i.e. il “secondo giudizio di merito”, a cui è riferito l'appello R.G. 1277/2024 sia sulla sentenza parziale, sia sulla sentenza definitiva) e n. R.G. 36210/2021 (i.e. il “terzo giudizio di merito”, a cui è riferito l'appello R.G. 1112/2024).

B.1 Le domande avanzate in primo grado da **Parte_1** e le difese di **Parte_1**

Dopo aver ricostruito il quadro fattuale sotteso alla vicenda oggetto di scrutinio, la Corte osserva che – per quel che è d'interesse per i due appelli oggi riuniti - **Parte_1**, nel 2019 e nel 2021, ha introdotto due giudizi ordinari di cognizione davanti al Tribunale di Milano con i quali ha avanzato le seguenti domande.

B.1.1 Con quello che è già stato definito come il “secondo giudizio di merito” (R.G. 22111/2019) – introdotto contestualmente ai procedimenti arbitrali del 2019 (conclusi con i lodi “ CP_2 ” del 28.7.2020 e “ Pt_3 ” del 12.9.2021) – Parte_1 ha domandato l'accertamento dell'inadempimento dell'Accordo da parte di Parte_1 (causato da una serie di condotte per cui vedi infra), nonché l'accertamento che le stesse condotte costituissero anche atti di contraffazione (ex art. 20 D.lgs. 30/2005, c.d. “C.p.i.”) e di concorrenza sleale (art. 2958 c.c.).

In quel giudizio, costituendosi, Parte_1 ha tempestivamente eccepito l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo, eccezione preliminare che ha poi portato il Tribunale a emanare la sentenza non definitiva del 2 maggio 2022, una delle due impugnate in questa sede – a seguito di “riserva di appello” - con l'appello avente R.G. 1277/2024; il giudizio si è poi concluso con la sentenza definitiva del 1° febbraio 2024 (anch'essa oggi impugnata col medesimo appello).

B.1.2 Parimenti, mediante quello che è stato definito come il c.d. “terzo giudizio di merito” (R.G. 36210/2021), Parte_1 ha domandato – questa volta in via principale - l'accertamento dell'inefficacia della clausola compromissoria verso la nuova Parte_1 (oltre che l'inibitoria del suo utilizzo e il risarcimento del danno per l'attivazione dei procedimenti arbitrali) e ha, inoltre, impugnato in via diretta il “ CP_2 ” del 2020, sostenendone sia l'inesistenza/nullità derivata dalla mancata successione di Parte_1 nella clausola compromissoria, sia la nullità per illegittima sostituzione dell'arbitro di parte di Parte_1 sia – infine – la sua invalidità per errore di fatto ex art. 1428 c.c. (avendo erroneamente dichiarato la possibilità dell'uso disgiunto dei segni V-Logo e CP_5 [...]), nonché per violazione dell'obbligo di decidere secondo equità.

*

Appare utile effettuare, di seguito, un'esposizione dettagliata dei due giudizi di primo grado, dai quali sono scaturite le 3 sentenze (una non definitiva e due definitive) impugnate con i due giudizi di appello oggi riuniti¹¹.

B.1.1. A Per quanto riguarda le domande di merito avanzate con il **secondo giudizio di merito** R.G. 22111/2019, **Parte_1** aveva chiesto al Tribunale di Milano di:

- accertare l'avvenuta contraffazione del proprio marchio da parte di **Parte_1** avvenuta mediante due gruppi di condotte realizzate in violazione dell'Accordo del 1979¹² in occasione di alcune campagne pubblicitarie promosse tra il 2017 e il 2019¹³, accertando altresì l'illecito extracontrattuale realizzato da **Parte_1** commesso mediante le medesime condotte, consistito nella (i) contraffazione per c.d. "*reverse confusion*" (ex art. 21 co. 1 lett. a) e b) C.p.i. ed ex art. 9.2. Reg. 1001/2017, c.d. "RMUE") nonché nella (ii) concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1 e 3 c.c.;

¹¹ All'esito del giudizio di primo grado R.G. 22111/2019 sono state emesse (i) la "sentenza parziale" del 2 maggio 2022 (relativa all'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza del G.O. in favore degli arbitri irrituali, in forza dell'art. 22 dell'Accordo) e la (ii) "sentenza definitiva" del 1° febbraio 2024 (con la quale il Tribunale ha deciso sulle domande di contraffazione e di concorrenza sleale proposte da **Parte_1**, rigettandole in quanto riguardanti le medesime condotte delle domande di natura contrattuale deferite agli arbitri). Tali due sentenze sono state impugnate con l'appello n. R.G. 1277/2024.

All'esito, invece, del giudizio di primo grado R.G. 36210/2021 è stata emanata la c.d. "sentenza sull'impugnativa" del 1° marzo 2024, impugnata con l'appello n. R.G. 1112/2024, al quale è stato riunito il n. R.G. 1277/2024 (con cui erano state impugnate la sentenza parziale e la sentenza definitiva).

¹² Condotte, già oggetto dell'ordinanza cautelare del 12.12.2017, accorpate in due gruppi di violazioni:

Controparte_4

V e **Parte_1** nei nomi a dominio dei siti internet della maison (www.valentino.com e www.redvalentino.com), nei profili social e in diversi shop fisici monomarca, in correlazione con la vendita di prodotti di pelletteria (classe 18) per i quali l'art. 6 dell'Accordo ne aveva vietato l'utilizzo;

(ii) il c.d. "**secondo gruppo di violazioni**", invece, riguardava l'utilizzo dei due predetti marchi nei negozi c.d. *corner shop* o nei c.d. *department stores*, all'interno dei quali **Parte_1** avrebbe venduto prodotti in pelle e calzature (i.e. la classe 18) facendosi pubblicità tramite il marchio V o **Parte_1**, inutilizzabile in tali categorie; stessa cosa avrebbe fatto sia tramite la c.d. "collezione red" (sotto-marchio RED-Valentino), pubblicizzando accessori di pelletteria borse e scarpe tramite i due soli marchi vietatigli dall'Accordo, sia tramite la collezione c.d. "viva Valentino".

¹³ Si tratta nello specifico delle campagne "Fall Winter 17/18", "Spring/Summer 18", "Pre Fall 18", "Donna Resort 19" e "Valentino on love", "Spring Summer 19", nonché della linea "Red-Valentino" e i prodotti a marchio "viva-Valentino".

- di condannare, conseguentemente, *Parte_1* al (i) ritiro della merce messa in commercio mediante le suddette condotte, (ii) di restituirne l'indebito guadagno conseguito (art. 125 co. 3 C.p.i.), (iii) di inibire per il futuro la reiterazione di tali atti di contraffazione e/o concorrenza sleale – fissando una penale pari a 50.000 euro per ogni violazione successiva di tale tipo – e (iv) di condannare, infine, la convenuta al risarcimento del danno.

Parte_1 a sua volta, nel secondo giudizio di merito aveva articolato le seguenti difese:

- in via preliminare, aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale individuato dall'art. 22 dell'Accordo [n.d.r. eccezione accolta e da cui è poi scaturita la sentenza parziale del 2 maggio 2022]. Le difese di *Parte_1* sul punto sono state le stesse da questo sostenute nel c.d. "terzo giudizio di merito" [si veda oltre].

Rispetto alle domande di inadempimento contraffazione e concorrenza sleale, invece, *Parte_1* aveva osservato quanto segue.

- Per il c.d. "**primo gruppo di violazioni**" contestate (v. nota 12 *supra*) ha sostenuto che:

- le campagne pubblicitarie oggetto di giudizio non costituissero alcun inadempimento dell'Accordo così come interpretato dal *Persona_3* del 1986, poiché quest'ultimo aveva vietato l'uso del segno V e del nome *Parte_1* - nelle pubblicità dei prodotti della classe 18 - in relazione alla sola pubblicità c.d. "groupage" su periodici e riviste e non, invece, per la pubblicità c.d. "istituzionale" (come era, secondo *Parte_1* quella per cui *Parte_1* aveva introdotto il giudizio). *Parte_1* aveva quindi domandato la revoca dell'ordinanza cautelare emessa il 12.12.2017 dal Tribunale di Milano, relativa alle medesime campagne oggetto della domanda di merito o, in subordine, la riduzione a 10.000,00 euro della penale ivi irrogata;

- che l'uso dei segni V e Valentino nei nomi a dominio, nei profili e *account social* e nei motori di ricerca (ritenuto illegittimo da parte di [...] *Parte_1*) non fosse impedito dall'Accordo del 1979 e che, viceversa, dovesse ricadere nell'ambito dell'art. 21 dell'Accordo stesso, il quale consente l'utilizzo da entrambe le parti dei due predetti segni distintivi al di fuori della classe 18;
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande, aveva sollevato un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confronti di [...] *Parte_1*, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale di quest'ultimo all'uso dei soli segni MV e *Parte_1* in relazione ai prodotti di abbigliamento.
- Per il c.d. **"secondo gruppo di violazioni"** contestate (v. sempre nota 12 *supra*), *Parte_1* aveva invece dedotto che:
- i *corner shop* e i *department stores* – in relazione ai quali [...] *Parte_1* aveva contestato a *Parte_1* l'utilizzo dei segni "V" e "*Parte_1*" per interi piani dedicati ai soli prodotti della classe 18 – andassero considerati nella loro globalità e che quindi tali segni fossero pienamente utilizzabili in questi tipi di negozi, non essendo adibiti alla vendita di soli accessori in pelle o calzature;
- che parimenti, durante la campagna c.d. "*RED-Valentino*" (che tra l'altro si era conclusa), l'utilizzo dei due suddetti marchi fosse stato pienamente legittimo e conforme all'interpretazione dell'art. 6 dell'Accordo fornita dal *Persona_3*
- e che, infine, la campagna "*viva-Valentino*" – anch'essa ritenuta illegittima da *Parte_1* – non avesse violato in alcun modo l'Accordo.

Nel prosieguo del giudizio, *Parte_1*, con la propria comparsa conclusionale¹⁴, aveva rinunciato ex art. 306 c.p.c. (a) alle proprie domande di accertamento della responsabilità contrattuale di *Parte_1* per violazione dell'Accordo (in quanto *sub iudice* nei procedimenti d'impugnazione dei lodi *CP_2* e *Pt_3*, nonché alle domande extracontrattuali (b) relative all'uso del V-Logo senza la firma "*CP_5* [...] nei prodotti della classe 18 e a quelle inerenti (c) alla campagna "*Parte_5*".

Parte_1 tuttavia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non ha accettato la rinuncia di parte attrice alle domande fondate sull'inadempimento dell'Accordo, né a quelle relative all'uso del V-Logo senza la firma dello stilista; ha, invece, accettato la rinuncia agli atti delle sole domande inerenti alla campagna *Parte_5*", il giudizio, sul punto, si è pertanto estinto.

Nel prosieguo del giudizio di merito (e, nello specifico, con la prima memoria 183 co. 6. C.p.c. successiva alla sentenza parziale), *Parte_1* ha poi:

- sostenuto che le domande qualificate da *Parte_1* come extracontrattuali (contraffazione e concorrenza sleale) presupponessero in ogni caso a monte la disamina dell'Accordo di coesistenza stipulato dalle parti e che, pertanto, non vi era alcuna diversità tra le condotte dedotte come inadempimenti contrattuali (la cui cognizione era stata deferita agli arbitri) e le condotte dedotte come illeciti extracontrattuali (*sub specie* di contraffazione e concorrenza sleale), con la conseguenza che tali domande, rappresentando solo una diversa e duplicata qualificazione del medesimo fatto, dovessero essere dichiarate improcedibili o rigettate dal Tribunale;
- ha quindi domandato la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei due giudizi d'impugnazione dei lodi *CP_2* (R.G. 36210/2021) e *Pt_3* (R.G. 43007/2021).

¹⁴ Depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale della competenza arbitrale (poi confluita nella sentenza parziale del 2 maggio 2022).

- con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., *Parte_1* ha sollevato una c.d. “eccezione di convalida”, sostenendo che la mancata contestazione da parte di *Parte_1*, per più di 5 anni, delle condotte di cui oggi aveva richiesto l’accertamento dell’illegittimità avrebbe consentito a *Parte_1* di continuare a compierle.

B.1.2. B Con il c.d. “**terzo giudizio di merito**”, il n. R.G. 36210/2021, invece, *Parte_1* aveva domandato al Tribunale di Milano di:

- accertare l’inoperatività o, comunque, l’inefficacia della clausola compromissoria nei confronti della *Parte_1* (in ragione di quanto affermato dal *CP_9* finale del 2000), (i) in ragione del carattere “personale” dell’arbitrato irrituale, il cui trasferimento è escluso dall’art. 2558 c.c., (ii) nonché in ragione della mancata sottoscrizione dell’*addendum* del 1996 da parte della nuova *Parte_1*, il quale era stato sottoscritto solo dalle altre società del gruppo *Parte_1*;

- di accertare che - in conseguenza di alcune condotte tenute da *Parte_1* tra il 2000 (data del *CP_9* e il 2019 (data di introduzione dei “nuovi” procedimenti arbitrali)¹⁵ - *Parte_1* avesse implicitamente ammesso l’inefficacia nei propri confronti dell’art. 22 dell’Accordo o, comunque, avesse indirettamente rinunciato allo stesso;

- di conseguenza, di inibire alla nuova *Parte_1* di continuare ad avviare nuovi procedimenti di arbitrato irrituale in forza dell’art. 22 dell’Accordo, inefficace nei suoi confronti, nonché

¹⁵ Detti comportamenti sono rappresentati da: A) un giudizio introdotto nei Paesi Bassi a inizio anni 2000 in cui *Parte_1* non aveva eccepito l’operatività della clausola compromissoria; B) una transazione conclusa tra le parti nel 2003 negli U.S.A. nelle cui premesse le stesse avevano riconosciuto la validità del “ *CP_9* ”; C) una transazione conclusa nel 2011 all’interno della quale avevano attribuito al Tribunale di Napoli la competenza per le controversie su tale accordo (comportamento incompatibile con la ritenuta efficacia inter partes della clausola compromissoria); D) il giudizio cautelare del 2017, introdotto da *Parte_1* davanti al Tribunale di Milano, nel quale *Parte_1* non aveva eccepito l’esistenza della clausola compromissoria; E) l’introduzione di due giudizi di merito da parte di *Parte_1* in opposizione a precetto, l’uno, e contro *CP_13* (licenziataria di *Parte_1*), ritenendo evidentemente competente il Tribunale Ordinario e, infine, F) l’introduzione di un recente procedimento presso un Tribunale statunitense.

- di condannare la nuova *Parte_1* a risarcire i danni provocati alla *Parte_1* dall'avvio illegittimo delle procedure di arbitrato sopra descritte (consistenti negli esorbitanti costi che *Parte_1* ha dovuto sostenere nelle procedure arbitrali avviate a partire dal 2019);
- di accertare infine l'inesistenza e/o inefficacia del c.d. "*CP_2*" [i.e. impugnazione del lodo *CP_2*] sia come conseguenza dell'inefficacia della clausola compromissoria verso *Parte_1* sia come conseguenza della illegittima revoca del mandato originariamente conferito dall'*addendum* del 1996 al prof. *Per_4* poi sostituito con il prof. *Per_11* sia – infine - come conseguenza dell'illegittima richiesta di nomina in surroga al Tribunale, ex art. 810 c.p.c., dell'arbitro della *Parte_1* (la quale si era rifiutata di nominare il proprio), individuato nell'avv. *CP_14*
- in subordine, anche laddove il Lodo *CP_2* fosse stato ritenuto valido, ha chiesto di accertare e dichiarare la sua nullità o annullabilità per diverse illegittimità sostanziali da cui lo stesso era affetto (in grado di viziare la decisione per errore ex art. 1428 c.c.), rappresentate da:
 - (i) non aver deciso gli arbitri secondo equità, come invece espressamente richiesto dall'art. 22;
 - (ii) dall'aver dato per pacifica, quando invece era contestata, l'interpretazione fornita all'art. 6 lett. a) e b) dell'Accordo da parte del "*...*" *Per_3* del 1986, relativa alla possibilità per *Parte_1* di utilizzare – per i prodotti della classe 18 - il c.d. *Pt_4* senza affiancarlo alla scritta "*CP_5*", sostenendo che, per i prodotti di pelletteria, *Parte_1*

¹⁶ *CP_15* *Parte_1*, infatti, la revoca del mandato al prof. *Per_4*, effettuata da *Parte_1* citando l'art. 1726 c.c., costituirebbe un'illegittima revoca di un mandato collettivo, in quanto non sussisterebbe la "giusta causa" a fondamento di tale revoca. Oltre a ciò, sarebbe illegittima anche per violazione del dettato della clausola compromissoria, il quale prevedeva la possibilità di revocare l'arbitro nominato nell'Accordo solo per impossibilità di questo (circostanza non sussistente rispetto al prof. *Per_4*).

¹⁷ L'Accordo prevedeva, in tesi, la possibilità di chiedere al presidente del Tribunale solo la nomina del terzo componente del collegio arbitrale e non invece la nomina dell'arbitro di parte; non sarebbe dunque applicabile analogicamente l'art. 810 c.p.c., valido solo per l'arbitrato rituale.

fosse obbligata ad utilizzare le due scritte (*Pt_4* e *Controparte_5* in forma congiunta, come anche affermato dalle società del gruppo *Parte_1* negli atti di costituzione depositati nel *CP_9*

Parte_1 nell'ambito di tale giudizio, ha dispiegato le seguenti difese:

- con riferimento alla presunta inefficacia della clausola compromissoria [n.d.r. sono le stesse difese sostenute, in via di eccezione d'incompetenza in favore degli arbitri, nel giudizio R.G. 22111/2019], aveva sostenuto che la stessa si fosse trasferita alla nuova *Parte_1* grazie al conferimento di ramo d'azienda, non avendo quest'ultima carattere "personale" ai sensi dell'art. 2558 c.c. , come sostenuto, anche con il voto favorevole dell'arbitro di [...]

Parte_1 (prof. *Per_9*), da parte del *Parte_3* del 2021¹⁸;

- che la distinzione, ai fini della "sopravvivenza" della clausola compromissoria, tra natura rituale e irrituale dell'arbitrato fosse errata, in quanto fondata su una decisione (la già citata Cassazione n. 5724/1995) relativa a una fattispecie totalmente diversa, attinente alla ineccepibilità del compromesso nei confronti di un creditore agente in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.;

- che, al contempo, il contenuto del *CP_9* (nella parte in cui aveva escluso la successione nella clausola) non le fosse opponibile, essendo stato pronunciato al solo fine "procedimentale" di rigettare la richiesta di chiamata in causa avanzata da *Parte_1* e non essendo ammesso all'epoca, ai sensi dell'art. 816 quinquies c.p.c., l'intervento volontario di un terzo nel procedimento arbitrale (che quindi *Parte_1* non avrebbe potuto dispiegare in autonomia). Di conseguenza, secondo *Parte_1* il *CP_9* costituirebbe un contratto concluso *inter alios* - tra l'altro ancora in fieri (essendo il procedimento arbitrale in corso) al momento del

¹⁸ Un argomento utilizzato a tal proposito dal *Parte_3* è quello dell'art. 1722 n. 4 c.c., norma che nega l'estinzione – per morte del mandante - del mandato che attiene all'esercizio dell'impresa; analogicamente, il "mandato" conferito agli arbitri irrituali, in quanto oggettivamente funzionale all'esercizio dell'impresa, non assumerebbe carattere personale e resisterebbe alla cessione dell'azienda, transitando in capo al successore.

conferimento dell'azienda nella nuova **Parte_1** – e quindi improduttivo di effetti verso **Parte_1**

- che i presunti “comportamenti concludenti” tenuti da **Parte_1** tra il 2000 e il 2017 (v. *supra* alla nota 15) non dimostrassero affatto l'avvenuta rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria o, ancor di più, l'acquiescenza alla decisione del **Parte_6** e che, in ogni caso, non essersi avvalsa della clausola compromissoria per un certo periodo di tempo non equivaleva affatto a rinuncia alla stessa, in base al disposto dell'art. 819 ter c.p.c. secondo cui *“la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”* (conclusione confermata sia dal **CP_2**, sia dal **Parte_3**).

Parte_1 ha inoltre dedotto che la modifica della clausola compromissoria ad opera dell'addendum del 1996 aveva eliminato il carattere dell'irrevocabilità al mandato conferito agli arbitri, rendendo quindi legittima la revoca degli stessi (come quella avvenuta prima del **CP_2** [...]), conclusione a cui era già giunto il più volte citato (e condiviso) **Pt_3**

Con riferimento, infine, alle specifiche allegazioni formulate da [...] **Parte_1** nel terzo giudizio di merito (R.G. 36210/2021) con riferimento all'impugnazione del **CP_2**, **Parte_1** ha eccepito che:

- la composizione del collegio arbitrale **CP_2** era pienamente legittima per una serie di ragioni, consistenti nel fatto che:
- la clausola compromissoria aveva solamente deferito la risoluzione delle controversie nascenti dall'Accordo alla competenza di un arbitrato

¹⁹ In particolare, **Parte_1** ha sostenuto che il mancato sollevamento dell'eccezione nei due procedimenti cautelari del 2017 derivasse dall'incompetenza, all'epoca, degli arbitri irrituali ad emanare provvedimenti cautelari; l'opposizione a precetto contro le penali richieste da **Parte_1** per le presunte violazioni dell'ordinanza cautelare del 12.12.2017 erano anch'esse non deducibili in sede arbitrale (come riconosciuto dal **CP_2**); parimenti, la transazione “Red Valentino” del 2011 aveva previsto la competenza del Tribunale di Napoli ma ai soli fini dell'esecuzione di detta transazione, non in generale; allo stesso modo, la transazione USA del 2003 (attinente tra l'altro a responsabilità solo extracontrattuali) aveva richiamato il **CP_9** in premessa solo come passaggio storico, senza farne proprie le statuizioni.

irrituale e non, invece, agli specifici arbitri, intesi come persone fisiche, nominati con l'Accordo del 1979 e che, successivamente, l'addendum del 1996 – eliminando i requisiti dell'accettazione dell'incarico e dell'irrevocabilità della nomina – aveva confermato tale scelta; di conseguenza, non si trattava di un mandato collettivo, come erroneamente sostenuto da *Parte_1*, e ciò anche e soprattutto a seguito della modifica della clausola compromissoria avvenuta nel 1996;

- che, pertanto, la revoca del mandato al prof. *Per_4* – effettuata da *Parte_1* prima dell'avvio del procedimento “ *CP_2* ”, con contestuale nomina del prof. *Per_7* – era da ritenersi perfettamente legittima (circostanza dimostrata, tra l'altro, dal comportamento concludente tenuto da *Parte_1* prima dell'avvio del *Parte_3* e del [...] *CP_16* in vista dei quali la stessa aveva revocato unilateralmente il proprio precedente arbitro, nominandone due nuovi);

- che, tra l'altro, la nuova formulazione della clausola compromissoria sottoscritta nel 1996 – nella quale *Parte_1* era succeduta - non prevedeva più l'irrevocabilità degli arbitri (come invece faceva la vecchia formulazione del 1979), ma, al contrario, la loro sostituibilità in caso di impossibilità a rappresentare la parte nel procedimento, impossibilità ricomprendente anche la giusta causa invocata da *Parte_1* al momento della nomina del prof. *Per_7* prima dell'avvio del procedimento *CP_2*, rappresentata dal sopravvenuto venir meno del rapporto di fiducia tra il nuovo c.d.a. di *Parte_1* e il prof. *Per_4* (nominato quale arbitro nel lontano 1996);

- che infine, il ricorso al Presidente del Tribunale promosso prima del procedimento *CP_2* e finalizzato a nominare l'arbitro di parte per [...] *Parte_1* – ponendo così fine all'inerzia da questi serbata per la sua nomina – era da ritenersi pienamente legittimo, in applicazione analogica dell'art.

810 c.p.c. (norma di carattere generale), previsto per l'arbitrato rituale ma applicabile anche a quello irrituale.

- Quanto, infine, ai presunti errori di fatto da cui sarebbe stato affetto il CP_2, Parte_1 ha eccepito che – sin dal Persona_3 - fosse sempre stato pacifico tra le parti che, all'interno della categoria merceologica della c.d. classe 18, Parte_1 potesse usare alternativamente, e non necessariamente in forma congiunta, o il V-Logo o la scritta CP_5 [...] sostenendo altresì che le affermazioni contenute all'interno degli atti depositati dalle sue partecipate durante il procedimento c.d. CP_6 non le fossero opponibili, in forza delle già citate ragioni di inopponibilità a Parte_1 del lodo CP_6 stesso.

Ha inoltre dedotto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'equità demandata agli arbitri.

C. Le tre Sentenze di primo grado (impugnate con i due appelli oggi riuniti, R.G. 1112/2024 e 1277/2024)

Le sentenze emesse all'esito dei due suddetti giudizi di primo grado (il "secondo giudizio di merito" e il "terzo giudizio di merito") sono tre, alle quali - per comodità - si può assegnare la denominazione data in questa sede dall'appellata Parte_1 si tratta di (i) una sentenza non definitiva emessa nel procedimento R.G. 22111/2019 il 2 maggio 2022 (la n. 3723/2022, di seguito "**la sentenza parziale**") e di (ii) due sentenze definitive emesse, in ordine, a definizione del procedimento R.G. 36210/2021 (la n. 2384/2024, di seguito "**la sentenza sull'impugnativa**" del CP_2) e a definizione del procedimento R.G. 22111/2019 (la n. 2994/2024, di seguito "**la sentenza definitiva**").

Le prime due si sono occupate delle questioni attinenti all'efficacia della clausola compromissoria nei confronti di Parte_1 mentre la terza – ossia la c.d. "sentenza definitiva" del giudizio R.G. 22111/2019 – ha

affrontato le domande di merito proposte da **Parte_1** (contraffazione e concorrenza sleale in relazione alle campagne pubblicitarie del periodo V e **Parte_1** su internet, sui social e nei *corner shop/department store*).

*

C.1 La “sentenza parziale” e la “sentenza sull’impugnativa”: le questioni identiche decise dalle due pronunce in relazione all’efficacia della clausola compromissoria nei confronti di **Controparte_17**

[...] A parziale definizione del giudizio R.G. 22111/2019, nonché a definizione totale del giudizio R.G. 36210/2021, il Tribunale, con la “sentenza parziale” e la “sentenza sull’impugnativa” - aventi contenuto sovrapponibile²⁰ - ha statuito, che:

- la clausola compromissoria di cui all’art. 22 dell’Accordo era stata trasferita, al momento del conferimento di ramo d’azienda avvenuto il 15 marzo 1998, alla nuova **Parte_1** e ciò in continuità con la giurisprudenza più recente, secondo la quale la stessa non rientra tra i contratti “personali” esclusi dall’automatica successione del cessionario d’azienda ai sensi dell’art. 2558 c.c.;
- che il contenuto del lodo **CP_18** non fosse viceversa opponibile alla **Parte_1** sia in ragione del fatto che la stessa non era stata espressamente ammessa a partecipare a quel procedimento arbitrale (nonostante la richiesta di “chiamata in causa” avanzata da [...] **Parte_1**), sia in ragione dell’inidoneità del lodo irrituale ad assumere gli

²⁰ La c.d. sentenza sull’impugnativa (emessa nel giudizio R.G. 36210/2021) ha infatti rigettato le domande della **Parte_1** richiamando espressamente – e testualmente citando – il contenuto della “sentenza parziale” resa il 2 maggio 2022 nel giudizio R.G. 22111/2019.

²¹ Il quale, si rammenta, aveva ritenuto che la clausola compromissoria – a differenza delle altre clausole “sostanziali” dell’Accordo - non estendesse i propri effetti nei confronti della conferitaria **Parte_1** avendo carattere strettamente fiduciario.

effetti di “cosa giudicata” ex art. 2909 c.c. nei confronti di soggetti terzi che non abbiano preso parte al procedimento arbitrale.

Sul punto, inoltre, con le pronunce in questione il Tribunale ha stabilito che, al momento del conferimento dell’azienda nella nuova *Parte_1*, il lodo *CP_6* fosse un contratto ancora *in fieri* (in quanto il procedimento arbitrale era ancora in corso, tant’è che si è concluso solo nel 2000) e che l’art. 2558 c.c. ammette il subentro automatico del cessionario nei soli contratti già “in essere” al momento del trasferimento d’azienda. Quella decisione era dunque da ritenersi non vincolante per *Parte_1* nonostante la successione di quest’ultima nella clausola compromissoria modificata nel 1996;

- che, inoltre, i comportamenti concludenti citati da *Parte_1* per provare che *Parte_1* avesse implicitamente rinunciato alla clausola compromissoria non fossero idonei a dimostrare tale intento, in quanto (i) la transazione americana di inizio anni 2000 enunciava nelle premesse l’esistenza del *CP_9* solo quale fatto storico (senza farne quindi propri gli effetti) e in quanto (ii) la mancata eccezione della competenza arbitrale da parte di *Parte_1* nei giudizi (sia cautelari che di merito) introdotti da *Parte_1* nel 2017 davanti al Tribunale di Milano non era idonea ad assumere il valore di una rinuncia alla stessa, essendo facoltà della parte derogare (i.e. “prorogare”, non sollevando in comparsa, entro il termine di cui all’art. 166 c.p.c., l’eccezione d’incompetenza in favore degli arbitri) alla competenza arbitrale pattiziamente pattuita, senza che ciò comporti una rinuncia alla clausola compromissoria, secondo quanto stabilito dall’art. 819 ter c.p.c. in forza del quale “*la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio*”;

- che infine, si dovesse concordare con la decisione assunta dal collegio arbitrale e contenuta nel c.d. “*Parte_3*” del 2021, la quale – prima di

esaminare le domande di merito di *Parte_1* - aveva ritenuto pienamente efficace tra le parti la clausola compromissoria.

C.1.B Le specifiche questioni trattate dalla c.d. “sentenza parziale”:
l'improcedibilità delle domande fondate sulla violazione di pattuizioni aventi
titolo nell'Accordo.

In conseguenza dell'affermata efficacia della clausola compromissoria dell'Accordo nei confronti di *Parte_1* il Tribunale di Milano – con la sentenza parziale emessa nel giudizio R.G. 22111/2019 – ha altresì dichiarato improcedibili tutte le domande di merito (*i.e.* accertamento della responsabilità contrattuale per violazione dell'Accordo) con cui [...] *Parte_1* aveva chiesto l'accertamento dell'inadempimento degli art. 6 e 21 dell'Accordo da parte della nuova *Parte_1*; ha inoltre dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda di accertamento dell'illiceità della campagna “viva-Valentino”, rinunciata nella comparsa conclusionale da *Parte_1* e accettata da *Parte_1*

Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande di natura extracontrattuale avanzate in giudizio da *Parte_1* (la cui rinuncia non era stata accettata dalla convenuta ex art. 306 c.p.c.), attinenti all'accertamento – per le medesime condotte - della contraffazione del marchio ex art. 21 C.p.i. e agli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere, ex art. 2598 c.c., da parte della *Parte_1*

Il giudizio, così proseguito, è stato definito nel 2024 con la c.d. “sentenza definitiva”, di cui si parlerà a breve nel paragrafo C.2

C.1.C Le specifiche questioni trattate dalla c.d. “sentenza sull'impugnativa”:
il rigetto della domanda d'impugnazione del “ *CP_2* ”

A definizione totale del “terzo giudizio di merito”, il n. R.G. 36210/2021, il Tribunale, con la c.d. “sentenza sull'impugnativa”, ha:

- preliminarmente richiamato un'ulteriore pronuncia, di poco precedente, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale era stata ribadita ancora una volta la validità ed efficacia della clausola compromissoria dell'Accordo nei confronti di *Controparte_19*

- ha ritenuto che - per quanto riguarda gli specifici motivi di impugnazione del *CP_2* - la modifica della formulazione della clausola compromissoria avvenuta nel 1996 avesse espressamente eliminato il carattere dell'irrevocabilità al mandato conferito agli arbitri, comportando così la libera possibilità per le parti di revocare l'arbitro precedentemente nominato e di sostituirlo con uno nuovo;

- ha infine ritenuto che la richiesta di nomina dell'arbitro di parte che *Parte_1* stava omettendo di nominare - presentata da *Parte_1* [...] al Presidente del Tribunale prima del procedimento del *CP_2* - fosse anch'essa da ritenersi del tutto legittima, in applicazione dell'art. 810 c.p.c., norma estendibile analogicamente anche all'arbitrato irrituale.

Con riferimento alle due ragioni d'invalidità di merito del *CP_2* (aver dato per pacifica l'interpretazione dell'art. 6 fornita dal *Persona_3* e aver deciso non facendo ricorso all'equità), il Tribunale infine ha:

- rigettato la domanda di accertamento del suddetto errore di fatto (ex art. 1428 c.c.):

(i) in quanto la valutazione degli arbitri del *CP_2* era stata frutto di un ragionamento autonomo basato sull'interpretazione, ora per allora, del *Persona_3* - e non invece di un errore percettivo di fatto - valutazione, questa, insindacabile mediante un'impugnazione del lodo come quella promossa da *Parte_1*, poiché non ricadente nelle ipotesi di errore ex art. 1428 c.c.;

²² Si tratta della sentenza emessa nel caso c.d. "Red-Valentino" del 19 gennaio 2024, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 23752/2021, impugnata in appello con il giudizio n. R.G. 531/2024 (definito a giugno 2025, est. Rizzi pres. *Per_1*)

(ii) in quanto, comunque, in relazione all'utilizzo del V-Logo disgiuntamente dalla scritta **Controparte_5** il **Persona_3** era già stato sufficientemente chiaro nel consentire tale uso disgiunto a **Parte_1** tanto per la pubblicità, quanto per i prodotti appartenenti alla classe 18;

c) e in quanto, infine, le affermazioni contenute negli scritti depositati dalle società del gruppo **Parte_1** (diverse dalla nuova **Parte_1**) all'interno del procedimento **CP_6** erano da ritenersi inopponibili alla **Parte_1** per le già menzionate ragioni di inopponibilità di quel lodo a quest'ultima.

- con riferimento alla presunta violazione dell'obbligo di decidere secondo equità, infine, il Tribunale ha affermato che tutte le allegazioni dedotte da **Parte_1** erano infondate, poiché la possibilità di decidere secondo equità non privava in ogni caso gli arbitri del potere di far riferimento a norme e a ragionamenti giuridici (il collegio in quel caso aveva fatto applicazione dell'art. 1362 c.c. per interpretare il **Persona_3** così come pure aveva fatto già nel 2000 il **CP_9** invocato da **Parte_1**) e poiché, infine, il **CP_9** – più volte richiamato dall'attrice per sostenere l'obbligo di uso congiunto dei due segni – non si era occupato direttamente di tale aspetto.

*

C.2 La c.d. “sentenza definitiva”: il rigetto delle domande extracontrattuali di contraffazione e concorrenza sleale proposte da **Parte_1** nei confronti di **Parte_1** con riferimento all'uso dei segni V e **Parte_1** tramite il “primo gruppo di violazioni” e il “secondo gruppo di violazioni”.

A definizione totale del giudizio R.G. 22111/2019, il Tribunale, con la c.d. “sentenza definitiva” (l'unica pronunciata nel merito delle condotte contestate, nella loro prospettata qualificazione di illeciti extracontrattuali), ha statuito quanto segue:

- ha dichiarato inammissibile l'eccezione in senso stretto di **Parte_1** [...] relativa alla convalida dell'uso del marchio, in quanto formulata tardivamente solo con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio avanzata da **Parte_1** (rispetto ai due giudizi, ritenuti pregiudiziali, d'impugnazione dei lodi **CP_2** e **Pt_3** ex art. 295 e 337 c.p.c., non sussistendo il rapporto di pregiudizialità necessaria ed essendo prevalente l'esigenza di celere definizione dei giudizi;
- ha rigettato le domande di accertamento della natura di illecito extracontrattuale delle condotte contestate da **Parte_1** a **Parte_1** [...] (ai sensi dell'art. 21 C.p.i., dell'art. 9.2 del RMUE e dell'art. 2598 c.c.), in quanto con l'Accordo le parti avevano perimetrato i rispettivi spazi di **Controparte_4** V e **Parte_1**, coprendo l'intera gamma delle condotte lesive dei diritti d'privativa e devolvendo sul punto, di conseguenza, ogni controversia agli arbitri.

Pertanto, posto che il fatto costitutivo allegato con la *causa petendi* delle domande che qualificavano le condotte come extracontrattuali era il medesimo di quello allegato davanti agli arbitri nei due lodi (**CP_2** e **Pt_3**), l'eventuale qualificazione delle stesse – seppur astrattamente possibile – come illeciti extracontrattuali, non avrebbe potuto consentire a **Parte_1** di ottenere alcuna tutela ulteriore rispetto a quella di natura contrattuale già ritenuta devoluta alla competenza arbitrale.

Tale tutela (extracontrattuale) si sarebbe potuta infatti manifestare solo laddove - all'esito delle impugnazioni dei due lodi – fosse stata affermata l'inefficacia della clausola compromissoria verso **Parte_1** cosa che però, al momento dell'emanazione della sentenza definitiva, risultava ampiamente improbabile, vista la serie di sentenze conformi del Tribunale di Milano che si erano espresse nel senso della successione di **Parte_1** nella stessa. Pertanto, sia in caso di accoglimento delle domande di

inadempimento contrattuale all'interno dei due lodi – sia in caso di rigetto delle stesse – l'identità tra i fatti costitutivi dedotti in quei procedimenti arbitrali e nel giudizio ordinario avrebbe comunque precluso l'accoglimento delle domande di natura extracontrattuale ex art. 21 C.p.i., 9.2 RMUE e 2598 c.c. in quanto mere “duplicazioni” rispetto a quelle di natura contrattuale aventi titolo nell'Accordo.

- Il Tribunale, infine, ha rigettato la richiesta avanzata da **Parte_1** [...] di dichiarazione d'inefficacia o, in subordine, di revoca dell'ordinanza cautelare emessa il 12 dicembre 2017 dal Tribunale di Milano, in quanto – come già affermato dalla Sentenza del Tribunale di Milano n. 5847/2023²³ (R.G. 32212/2019) – l'efficacia di quell'ordinanza era già stata superata, per volontà delle parti, dal contenuto del Lodo Angelici, il quale, accertando l'inadempimento contrattuale di **Parte_1** aveva riquantificato le penali scaturenti dalle diverse violazioni accertate nella misura onnicomprensiva di 800.000,00 euro, facendo venir meno l'efficacia della suddetta ordinanza cautelare (statuizione affermata, come detto, anche nella sentenza n. 5847/2023 resa in sede di opposizione a precetto);

- ha infine rigettato le ulteriori domande risarcitorie avanzate da [...] **Parte_1**, nonché la domanda di restituzione degli indebiti ricavi conseguiti grazie alle attività di contraffazione, ai sensi dell'art. 125 co. 3 C.p.i.

Il rigetto è stato motivato in base alla (i) ricomprensione di ogni domanda risarcitoria all'interno del **Parte_3** (posto che i fatti costitutivi allegati erano i medesimi) e in base (ii) al rigetto, contenuto sempre in quel lodo, della domanda ex art. 125 co. 3 C.p.i., in quanto non era stato provato che dalle campagne pubblicitarie **Parte_1** avesse tratto dei guadagni direttamente ricollegabili alle stesse.

²³ Emessa nel giudizio promosso da **Parte_1** di opposizione al precetto (ex art. 615 co. 1 c.p.c.) notificato da **Parte_1** per il pagamento delle penali irrogate dall'ordinanza cautelare del tribunale di Milano del 12 dicembre 2017.

Definendo il giudizio di merito, il Tribunale ha interamente compensato le spese di giudizio tra le parti.

Operata questa (inevitabilmente articolata) ricostruzione del quadro fattuale sotteso alla vicenda e dello svolgimento dei giudizi di primo grado che hanno dato corso al presente appello, la Corte passa di seguito a esaminare i numerosi motivi di appello articolati da *Parte_1* contro le tre sentenze di primo grado citate, nonché i motivi di appello incidentale proposti da *Parte_1*

GLI APPELLI E LE RAGIONI DELLA DECISIONE DELLA CORTE

Parte_1 ha impugnato tutte e tre le suddette sentenze.

In particolare:

- (i) con l'appello iscritto a ruolo al n. R.G. 1112/2024 ha impugnato la “sentenza sull’impugnativa” (la n. 2384/2024, emessa a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 36210/2021);
- (ii) mentre con l'appello iscritto a ruolo al n. R.G. 1277/2024 ha impugnato la “sentenza parziale” del 2 maggio 2022 (la n. 3723/2022) e la “sentenza definitiva” (la n. 2994/2024) emesse nel giudizio di primo grado R.G. 22111/2019.

Il 9 ottobre 2024, su richiesta delle parti – e in forza del rapporto di connessione sussistente tra i due giudizi di appello -, è stata disposta la riunione dei due procedimenti d’impugnazione.

*

1. Motivi di appello avverso la c.d. “sentenza sull’impugnativa” (la n. 2384/2024), i quali coincidono o assorbono anche i 4 motivi di appello formulati avverso la “sentenza parziale (n. 3723/2022).

Parte_1 ha formulato (i) sette motivi di appello in via principale (che assorbono, come detto, i 4 avanzati contro la sentenza parziale, i quali

saranno dunque trattati in questa parte anche se riferiti alla sentenza non definitiva del giudizio R.G. 22111/2019), oltre a (ii) quattro motivi di appello in via subordinata, per un totale, in definitiva, di undici motivi di gravame riferibili alla sentenza sull'impugnativa e alla sentenza parziale.

Si passano ad esaminare, in primo luogo, i sette motivi di appello proposti in via principale.

1.A 1° motivo in via principale: erronee valutazioni sulla clausola compromissoria di cui all'addendum del 1996 (motivo corrispondente al 1° motivo di appello contro la “sentenza parziale”).

Con il primo motivo di appello, *Parte_1* ha censurato le due pronunce citate nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto, in tesi, che il Lodo *CP_6* si fosse pronunciato sulla clausola compromissoria ante 1979 e non su quella post 1996.

Ha inoltre censurato la statuizione del Tribunale secondo cui, a seguito delle modifiche apportate al contenuto della clausola compromissoria nel 1996, il mandato agli arbitri sarebbe divenuto revocabile, quando invece, a suo dire, anche dopo tale modifica doveva ritenersi irrevocabile. Secondo [...] *Parte_1*, dunque, la clausola compromissoria del 1996 non avrebbe avuto carattere innovativo ma, al contrario, meramente confermativo della clausola compromissoria del 1979.

Parte_1 ha resistito al motivo sostenendo che le modifiche alla clausola avevano avuto una portata sostanziale e rilevante e che, parimenti, il Tribunale non fosse incorso nel denunciato errore percettivo di aver ritenuto che il *CP_9* si fosse pronunciato sulla clausola del 1979, avendo pienamente compreso, al contrario, che il *CP_9* si era pronunciato sulla clausola compromissoria così come modificata nel 1996.

Ha quindi insistito per il rigetto del motivo di appello.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, a pag. 15 della sentenza sull'impugnativa, ha affermato espressamente che l'oggetto della controversia si risolveva nella questione dell'efficacia della clausola compromissoria nella formulazione successiva alla modifica del 1996, tema già trattato dal **CP_9** del 2000.

Pertanto, è indubbio che l'accertamento di primo grado ha riguardato la "nuova" formulazione della clausola, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante.

Si riporta di seguito il passaggio della sentenza da cui si ricava quanto detto:

L'oggetto della domanda principale costituito dalla controversa efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo del '79 nei confronti della Valentino s.p.a., nella formulazione successiva alla scrittura aggiuntiva del 1996, **risulta essere stato già trattato dalla Sezione Specializzata di questo Tribunale** nell'ambito del procedimento n. r.g. 22111/2019 con la sentenza parziale depositata il 28.4.2022; ma anche nel proc. n. 23752/2021 definito con sentenza n. 712/2024 del 19.01.2024 che ha affermato la improponibilità della domanda dell'attrice Mario Valentino s.p.a. in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo del 1979.

La questione è stata, inoltre, oggetto di quattro decisioni arbitrali: il c.d. **Lodo Foschini** del 1998 unica pronuncia che ha ritenuto la clausola in parola non efficace nei confronti della Valentino s.p.a.; il c.d. **Lodo Del Prato** del 28 luglio 2020, qui impugnato, il c.d. **Lodo Angelici** del 12.9.2021 ed il c.d. **Lodo Anelli** del 21.4.2023, entrambi impugnati da Mario Valentino, tutte e tre **conformi in punto efficacia inter partes della predetta clausola**, e conformi, altresì, sul punto alle pronunce di questa Sezione.

Il Lodo del Prato e il Lodo Angelici hanno respinto l'eccezione di Mario Valentino sull'inefficacia della clausola con un voto all'unanimità; il Lodo Anelli con decisione a maggioranza, che contempla la *dissenting opinion* dell'arbitro nominato Mario Valentino.

Per quanto riguarda, invece, la porzione di censura relativa la presunta natura irrevocabile del mandato anche a seguito della modifica della clausola avvenuta nel 1996 (e sul carattere meramente confermativo della riformulazione del 1996), la Corte ritiene di dover condividere – sul punto – le conclusioni della sentenza parziale, della sentenza sull'impugnativa e dei Lodi Del Prato, **Pt_3** e **CP_16** ritenendo quindi che le modifiche apportate con l'*addendum* all'art. 22 abbia innovato il senso stesso del mandato conferito agli arbitri con l'originaria clausola compromissoria del 1979.

Difatti, l'espunzione dall'art. 22 della previsione per cui la nomina doveva essere (i) accettata dagli arbitri, (ii) aveva carattere irrevocabile (iii) ed era pattuita nell'interesse di entrambe le parti, dimostra che la volontà dei

contraenti, al momento della modifica nel 1996, non è stata meramente confermativa del vecchio contenuto della clausola ma, al contrario, modificativa del contenuto della stessa.

Si tratta infatti di modifiche sostanziali che – come condivisibilmente osservato dal lodo *Pt_3* (cfr. punto 43 del Lodo Angelici in nota, all. 45 di parte appellante) - non possono ritenersi prive di rilievo, avendo comportato una modifica concreta del significato della nomina degli arbitri di parte.

A riprova di ciò, è utile osservare che l'elemento tramite il quale l'appellante vorrebbe dimostrare la natura meramente confermativa della modifica della clausola - consistente nel richiamo della stessa all'interno delle premesse nella transazione americana del 2003 - non appare affatto persuasivo.

Infatti, anche se le parti, nella transazione del 2003, hanno detto che il contenuto della clausola doveva intendersi confermato, tale affermazione va intesa, nel contesto di quella transazione, come mera conferma della perduranza ed efficacia complessiva della clausola, ma non anche come ultrattività di quegli specifici aspetti – ossia la natura collettiva del mandato, l'accettazione degli arbitri e l'irrevocabilità della nomina - espressamente e letteralmente espunti dall'*addendum* del 1996.

La nuova formulazione della clausola compromissoria avvenuta nel 1996, pertanto, ha mutato la struttura della clausola stessa e tale conclusione spiegherà effetti anche sulla soluzione da dare alla questione della revoca del prof. *Per_4* e della nomina del prof. *Per_7* effettuata da *Parte_1* prima del lodo Del Prato (v. oltre).

In virtù delle ragioni esposte, la Corte ritiene che il primo motivo di appello proposto in via principale da *Parte_1* sia infondato e vada rigettato.

1.B 2° motivo in via principale: mancata considerazione della specificità e atipicità della clausola compromissoria²⁴.

Con il secondo motivo di appello, *Parte_1* ha censurato la sentenza parziale e la sentenza sull'impugnativa nella parte in cui le stesse hanno ritenuto che la clausola compromissoria, nonostante il suo carattere irrituale, si fosse automaticamente trasferita alla conferitaria d'azienda *Parte_1* ai sensi dell'art. 2558 c.c.

Secondo l'appellante, infatti, valorizzando il contenuto della clausola - che includeva al suo interno anche poteri di arbitraggio, indice di un rapporto strettamente fiduciario - si ricaverebbe la natura "personale" della clausola stessa, esclusa quindi, per espressa previsione normativa, dall'automatica successione ex art. 2558 c.c.

Parte_1 difendendosi, ha dedotto che, indipendentemente dal più o meno pregnante rapporto di fiducia esistente tra le parti e gli arbitri (tra l'altro ridottosi in maniera significativa a seguito della modifica alla clausola del 1996), la clausola compromissoria fosse comunque destinata a circolare in capo a *Parte_1* in conseguenza del conferimento d'azienda avvenuto nel 1998.

Il motivo è infondato.

La Corte ritiene di dover confermare la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che il carattere fiduciario della nomina degli arbitri, comune tanto all'arbitrato rituale quanto a quello irrituale, non sia idoneo ad escludere, in automatico, il trasferimento della clausola compromissoria stipulata dal cedente al conferitario d'azienda.

Sul punto, appare dirimente la pronuncia n. 7652/2007 della Suprema Corte la quale, con motivazione condivisibile, ha affermato che: *"in tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si*

²⁴ Motivo corrispondente al 2° motivo di appello contro la "sentenza parziale".

verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio - si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta "ad substantiam".

La pronuncia aveva avuto ad oggetto la circolazione di una clausola compromissoria rituale che circola con la cessione o con il conferimento d'azienda.

L'indirizzo giurisprudenziale in esame ammette anche la circolazione -del pari- di quello irrituale.

Quest'ultimo, difatti – come affermato anche dallo stesso CP_9 - altro non è se non un mandato conferito agli arbitri nominati dalle parti. Posta tale natura di mandato, si osserva come la Cassazione abbia statuito, in più pronunce, che il mandato è un contratto che si trasferisce automaticamente con la cessione d'azienda, nel quale, pertanto, il cessionario subentra *ipso iure*. Vanno avallati dunque i principi espressi da Cass. n. 30000/2021, secondo la quale: *"l'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini soggettivi e oggettivi della controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione indefettibile della validità del lodo"*. Condivisibile appare anche Cass. n. 23498/2021 [riferita al mandato in *rem propriam*, con principio che si ritiene applicabile anche al mandato non nel solo interesse del mandatario, come quello in esame]: *"in materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel*

mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda".

Con la pronuncia da ultimo citata, in particolare, la Suprema Corte – riferendosi alla peculiare figura del mandato *in rem propriam* - ha affermato che l'art. 2558 c.c., ossia la cessione d'azienda, rappresenta un “*caso eccezionale previsto dalla legge*”, il quale consente di derogare alla generale non trasferibilità del contratto di mandato nell'interesse del mandante, ammettendo così il subentro del cessionario anche in quest'ultimo.

Da tale principio si desume che - essendo stata affermata la trasferibilità di un mandato *in rem propriam* (per il quale il rapporto fiduciario tra mandante e mandatario si connota in termini ben più pregnanti rispetto al mandato ordinario) - non sussistano ragioni per escludere la circolazione, a maggior ragione, anche al contratto di mandato ordinario, al cui *genus*, come detto, appartiene la clausola di arbitrato irrituale.

Se nel più sta il meno, infatti, potendo circolare il mandato conferito nell'interesse del mandatario, allora dovrà ritenersi trasferibile, in quanto ricompreso nel “*caso eccezionale previsto dalla legge*” di cui all'art. 2558 c.c., anche il mandato semplice, categoria di cui fa parte la clausola compromissoria irrituale.

Un ulteriore argomento a favore della circolazione della clausola compromissoria irrituale nei confronti del cessionario d'azienda si desume, infine, ancora una volta da un passaggio motivazionale di una sentenza della Corte di cassazione che, seppur risalente, ben si attaglia, ad avviso del Collegio, al tema in esame: “*poiché costituiscono contratti aventi carattere personale - e come tali esclusi dalla successione nel caso di trasferimento della azienda a norma dell'art 2558 cod civ - quelli inerenti alla azienda nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, la persona dell'alienante abbia tale importanza da determinare la sua insostituibilità*

rispetto alle prestazioni contrattuali che rimangono individuate nelle sue specifiche qualità, deve escludersi tale natura nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso dall'alienante con un avvocato al quale lo stesso alienante abbia poi conferito il mandato alle liti in ordine ad un giudizio di risarcimento dei danni riportati da un automezzo dell'azienda e circolante per suo conto e, pertanto, in tale contratto si verifica la successione dell'acquirente della azienda il quale è tenuto al pagamento del compenso al professionista” (Cass. Sent. 3723/1978).

Non vale a scalfire quanto sin qui argomentato la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui la clausola di cui all'art. 22 dell'Accordo attribuisse agli arbitri anche poteri di modifica e integrazione dell'accordo (arbitraggio); tali poteri, infatti, rientrano anch'essi all'interno del perimetro di un normale mandato conferito per l'esecuzione di un contratto d'opera intellettuale (qual è quello demandato dalle parti agli arbitri) e, di conseguenza – alla luce dei principi enunciati – non risulta alcun elemento ostativo alla successione di **Parte_1** nella clausola compromissoria sottoscritta dalla propria società dante causa (la vecchia **Parte_1**).

Deve concludersi quindi per la conferma della statuizione di primo grado e quindi per l'affermazione dell'avvenuta successione della nuova **Parte_1** nella clausola compromissoria *de qua*; il secondo motivo di appello, in conclusione, non può essere accolto.

1.C 3° motivo in via principale: erronea esclusione del rilievo contrattuale del **CP_9**

Con il terzo motivo di appello, **Parte_1** ha censurato le due decisioni in esame (la sentenza parziale e la sentenza sull'impugnativa) nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la statuizione del **CP_9** del 2000 - la quale, si rammenta, aveva dichiarato l'inefficacia della clausola compromissoria verso la nuova **Parte_1** - potesse valere nei confronti di **Parte_1**

L'erroneità di tale capo della sentenza, secondo Parte_1 discenderebbe dal fatto che:

- (i) la pronuncia del CP_9 circa l'inopponibilità dell'art. 22 alla nuova Parte_1 non fosse stata resa al solo fine di rigettare la richiesta di chiamata nel procedimento di tale nuovo soggetto, ma che, al contrario, avesse avuto l'effetto di statuire – con valenza negoziale, propria del lodo irrituale – il principio per cui al conferitario del ramo d'azienda non sia estendibile estendesse, a livello sostanziale, la clausola compromissoria;
- (ii) l'erroneità del capo impugnato deriverebbe inoltre dal fatto che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la possibilità per Parte_1 sia di intervenire volontariamente nel procedimento arbitrale - nonostante il rigetto della richiesta di chiamata in causa - sia impugnare il CP_9 (cose che però non aveva fatto).

Parte_1 dal canto suo, ha ribadito che il CP_9 si era espresso - nell'escludere l'efficacia della clausola verso la nuova Parte_1 - ai soli fini procedurali del rigetto della richiesta di chiamata in causa. Inoltre, ha dedotto che il contratto – inteso quale lodo conclusivo del procedimento CP_6 – fosse una cosa diversa e ulteriore rispetto all'Accordo transitato nel suo patrimonio per effetto del conferimento d'azienda e che, pertanto, non gli fosse opponibile.

Il motivo è infondato.

La Corte ritiene che la mancata partecipazione di Parte_1 (per volontà del collegio arbitrale, il quale ha rigettato l'istanza di estensione del contraddittorio) rende il CP_9 - inteso come “negozio di accertamento” formatosi all'esito del procedimento arbitrale - inopponibile a Parte_1 in quanto contratto concluso *inter alios* e, pertanto,

inefficace nei suoi confronti secondo il principio generale della relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c.

Se è vero, infatti – come osservato al precedente paragrafo -, che **Parte_1** [...] era succeduta nella clausola compromissoria sostanziale, è altresì vero che, affinché le sia opponibile il contenuto di uno specifico lodo emesso in esecuzione di quella clausola compromissoria, è necessario rispettare, durante il relativo procedimento arbitrale, il principio del contraddittorio e della partecipazione attiva della parte sostanziale, così da garantire che la volontà delle parti, trasfusa nel lodo definitorio del procedimento sia stata emessa tenendo conto di, prove ed argomentazioni sulle quali le parti abbiano avuto modo di esprimere la loro valutazione e di formulare le eventuali osservazioni.

Nel caso di cui si tratta, l'impossibilità per **Parte_1** di prendere attivamente parte al procedimento **CP_6** per eventualmente indirizzare in tal modo la volontà del collegio nel senso a sé più favorevole, consente di ritenere che il contraddittorio arbitrale non sia stato rispettato e che, pertanto, il **CP_9** non sia opponibile a **Parte_1**

La necessità del rispetto del contraddittorio nel procedimento arbitrale irrituale è stata affermata, tra l'altro, in recenti pronunce di legittimità, il cui indirizzo la Corte ritiene di condividere: *“anche nel procedimento per arbitrato irrituale (come già per quello rituale), il rispetto della garanzia del principio del contraddittorio deve essere apprezzato in una chiave essenzialmente sostanziale e il relativo giudizio non si può ancorare alla verifica delle sole formalità eventualmente imposte dagli arbitri nella conduzione del procedimento, dovendosi invece accertare che il lodo arbitrale sia il risultato della valutazione di argomentazioni difensive e di elementi probatori sui quali le parti abbiano avuto modo di esprimere la loro valutazione e di formulare le eventuali osservazioni”* (Cass. n. 33900/2022).

Tanto premesso, consegue che il rigetto della richiesta di chiamata in causa di **Parte_1** non ha consentito a quest'ultima di esprimere le proprie posizioni sulla clausola compromissoria nel merito della controversia e quindi – anche laddove, per ipotesi, si ritenesse che il **CP_9** ne abbia affermato l'inefficacia verso **Parte_1** anche oltre lo scopo di rigettare la chiamata in causa²⁵ – le statuizioni relative all'inefficacia non le sarebbero opponibili, poiché frutto di un “dialogo arbitrale/negoziale” viziato dall'impossibilità, per la parte succeduta nella clausola di arbitrato, di illustrare la propria posizione nell'ambito del procedimento arbitrale (eventualmente dialogando anche con l'arbitro di parte a cui la propria dante causa aveva conferito il mandato).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene corretta l'affermazione, contenuta nelle sentenze di primo grado, secondo cui la decisione del [...] **CP_9** in merito alla mancata successione della nuova **Parte_1** nella clausola non sia preclusiva, per **Parte_1** della possibilità di avvalersi della clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo.

Proseguendo, non risulta neppure vero quanto ulteriormente affermato da **Parte_1**, ossia che **Parte_1** avrebbe avuto l'onere di “impugnare” il **CP_9** dopo che lo stesso era stato emesso. Difatti, sul punto la Cassazione ha chiarito che la legittimazione all'azione d'impugnazione di un lodo irrituale spetta solo alla parte che abbia formalmente partecipato al procedimento arbitrale, cosa che, per tutte le ragioni già esaminate, nel caso di specie non era avvenuta: *“il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato”* (Cass. n. 23571/2017).

²⁵ Cosa che, comunque, non è, dato che il “dispositivo” del **CP_9** del 2000, contenuto a pag. 18 dello stesso, si limita a dichiarare inammissibile la domanda di chiamata in causa della nuova **Parte_1**.

Ad ulteriore conferma delle ragioni che precedono, inoltre, la Corte ritiene utile osservare che sull'inopponibilità del CP_9 a Parte_1 si è pronunciato anche il Parte_3 del 12 settembre 2021 (non "impugnato" da Parte_1 in relazione alla statuizione circa l'efficacia della clausola compromissoria verso Parte_1, affermando – alle pagine da 39 a 55 – le ragioni d'inopponibilità della decisione CP_6 alla nuova Parte_1).

Non è fuori luogo mettere in evidenza che il Parte_3 è stato "impugnato" da Parte_1 con il giudizio R.G. 43007/2021 solo in relazione alle statuizioni di merito contenute al suo interno²⁶, mentre nessuna censura è stata mossa contro lo stesso da parte di Parte_1 avverso il capo con cui è stata affermata la validità della clausola compromissoria tra le parti (cfr. pag. 8 replica in appello di Parte_1).

Alla luce di quanto detto, anche il terzo motivo di censura va quindi rigettato.

Di conseguenza, allo stato, la "sentenza sull'impugnativa" (e, con essa, la sentenza parziale) dev'essere confermata nelle parti in cui ha stabilito che (i) Parte_1 è succeduta nella clausola compromissoria così come modificata nel 1996 e che (ii) la decisione di segno contrario, contenuta nel Lodo Foschini, non rappresenta un limite all'estensione di tale clausola compromissoria nei suoi confronti.

1.D 4° motivo in via principale: mancata considerazione del rilievo della transazione americana del 2003

Proseguendo, con il quarto motivo di appello Parte_1 ha censurato il capo della sentenza sull'impugnativa con cui il Tribunale ha ritenuto che il richiamo al CP_9 - contenuto nelle premesse della "transazione

²⁶ Ovverosia quelle relative all'inadempimento dell'Accordo e alla quantificazione del danno; pende attualmente l'appello iscritto al n. R.G. 2764/24 avverso la decisione di primo grado emessa nel giudizio R.G. 43007/2021, la quale ha confermato il contenuto del Parte_3

americana” sottoscritta tra le parti nel 2003 - non equivalesse ad un’accettazione dell’integrale contenuto del CP_9 stesso.

Tale richiamo, contenuto nelle premesse della citata transazione, recitava che: *“pursuant to an Arbitration Proceeding held in Italy, the Board of Arbitrators confirmed on October, 2000 that the 1979 Agreement is valid, binding and enforceable against the parties²⁷”*; da ciò discenderebbe, secondo Parte_1, l’accettazione da parte della nuova Parte_1 anche della parte del CP_9 che ha affermato la sua mancata successione nella clausola compromissoria.

Parte_1 costituendosi, ha a sua volta ribadito, come già fatto in primo grado, che la transazione in questione avesse citato il CP_9 solo quale fatto storico e al solo fine, parimenti, di sottolineare la perdurante efficacia e validità, all’epoca di stipula della transazione, dell’Accordo tra le parti, senza tuttavia citarlo in alcun modo in relazione alla statuizione assunta sulla clausola compromissoria.

Il motivo è infondato.

Come ha correttamente osservato il Tribunale, il richiamo al CP_9 contenuto nelle premesse della transazione del 2003 vale solo ad affermare che l’Accordo del 1979 fosse ancora valido tra le parti nel 2003. Al fine di provare la perdurante validità dell’Accordo le parti, evidentemente, avevano voluto citare una recente decisione “terza” tramite cui comprovare l’attualità dell’Accordo stesso, decisione che, all’epoca della transazione, era rappresentata proprio dal CP_9

Le parti, dunque, hanno menzionato il CP_9 nelle premesse della transazione americana facendo esclusivo riferimento alla parte riferita alla perdurante validità dell’Accordo tra le parti (tra l’altro in questi termini si esprime, secondo un’interpretazione ex art. 1362 c.c., il dato letterale della

²⁷ Traduzione: *“in forza di un procedimento arbitrale svoltosi in Italia, il collegio arbitrale ha confermato, nell’ottobre del 2000, che l’Accordo del 1979 è valido, efficace e azionabile dalle parti”*.

transazione) e non anche a quella relativa al mancato trasferimento della clausola compromissoria, porzione del CP_9 che non è stata in alcun modo menzionata nelle premesse di quell'accordo transattivo.

E l'aver menzionato una sola parte del CP_9 nelle premesse della transazione non comporta, diversamente da quanto sostenuto da [...] Parte_1, alcun indebito "frazionamento" della decisione CP_6 da parte di Parte_1, ciò in quanto alla transazione americana (doc. 28 appellante) aveva preso parte anche la società del gruppo "Valentino Globe BV", la quale, a differenza di Parte_1 era stata parte effettiva del procedimento CP_6.

Pertanto, era più che legittimo il richiamo in premessa ad una sola porzione della decisione CP_6 stessa.

La mancata menzione espressa, all'interno delle premesse della transazione del 2003, della clausola compromissoria e della parte del CP_9 relativa alla clausola compromissoria, non consente, in definitiva, di accogliere la tesi dell'appellante secondo cui il riferimento a tale lodo nelle premesse della transazione costituirebbe prova del fatto che Parte_1 ne abbia accettato il suo intero contenuto.

Il quarto motivo di appello, pertanto, dev'essere anch'esso rigettato.

1.E 5° motivo in via principale: mancata considerazione della condotta giudiziale e stragiudiziale delle parti successivamente al [...] CP_9 (motivo corrispondente al 3° motivo di appello contro la "sentenza parziale").

Con il quinto motivo di appello, Parte_1 ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa non ha valorizzato i comportamenti stragiudiziali e giudiziali tenuti da Parte_1 tra il 2000 e il 2017, tramite i quali - secondo la tesi dell'appellante - quest'ultima avrebbe tacitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria, concordando così con il contenuto del CP_9 e ingenerando un

affidamento in *Parte_1* circa l'inoperatività e l'inefficacia della clausola di cui all'art. 22 [si tratta dei comportamenti descritti nella superiore nota n. 15].

Parte_1 a sua volta, ha eccepito che tutti quei comportamenti descritti dall'appellante (i) fossero relativi a questioni non incluse nell'Accordo (es. registrazione di marchi in Brasile, per cui si era dato avvio al procedimento davanti all'autorità giudiziaria olandese nel 2000 etc.), (ii) che la competenza del Tribunale di Napoli prevista nella transazione c.d. "*CP_20*" del 2011 fosse limitata solo a quella specifica transazione e che, inoltre, (iii) al momento della proposizione delle domande cautelari del 2017 non vi era ancora la possibilità di devolvere le stesse alla cognizione arbitrale (possibilità introdotta solo con la c.d. riforma Cartabia).

Per queste ragioni *Parte_1* non si era avvalsa, nelle menzionate ipotesi, della clausola compromissoria, ma non di certo a causa di una rinuncia implicita all'efficacia della stessa.

L'unico comportamento che, secondo *Parte_1* potrebbe in astratto assumere rilievo è il mancato sollevamento dell'eccezione d'arbitrato nel c.d. "primo giudizio di merito" introdotto nel 2017 subito dopo i procedimenti cautelari; tuttavia, anche tale contegno giudiziale è inidoneo a provare l'avvenuta rinuncia alla clausola da parte di *Parte_1*. Sottolinea che secondo l'art. 819 ter c.p.c., infatti, come correttamente effettuato dalla sentenza sull'impugnativa, la mancata eccezione d'incompetenza in favore degli arbitri assume rilievo solo nel singolo giudizio in cui l'eccezione non è stata sollevata e non fa venir meno, in definitiva, la generale efficacia della clausola compromissoria a favore della parte.

Il motivo è infondato.

I comportamenti citati da *Parte_1* non provano la rinuncia alla clausola da parte di *Parte_1*

Innanzitutto, la Corte osserva che una rinuncia tacita alla clausola compromissoria – mediante comportamenti concludenti reiterati nel tempo - non sarebbe in linea generale postulabile, in quanto la previsione della clausola è frutto di una libera volontà negoziale delle parti e, pertanto, per essere rinunciata, sarebbe necessario un accordo specifico di segno contrario ex art. 1321 c.c.²⁸ con cui le parti esprimano la volontà di far venir meno la clausola compromissoria.

Tale orientamento è stato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con indirizzo che va avallato, secondo cui: *“in tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinuncia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso”* (Cass. n. 3464/2015).

Detto orientamento è stato anche recepito dalla giurisprudenza di merito successiva, che ha rimarcato che: *“non è ipotizzabile alcuna tacita rinuncia alla compromissione in arbitri per effetto di altre azioni giudiziarie in ipotesi poste in essere dal soggetto che, citato in giudizio, abbia eccepito l'esistenza di detta clausola”* (Trib. Roma n. 131/2016, in *De Jure*).

Pertanto, ai comportamenti fattuali tenuti da Parte_1 – e valorizzati da Parte_1 – non può attribuirsi valore di rinuncia, per *facta concludentia*, ad avvalersi, anche *pro-futuro*, della clausola compromissoria di cui all'art. 22.

²⁸ Modificativo della precedente pattuizione che aveva previsto la clausola compromissoria.

Oltre a ciò, la Corte osserva che l'avvio di azioni giudiziarie non arbitrali nel corso del tempo (o l'omessa proposizione dell'eccezione di arbitrato davanti all'autorità giudiziaria) non rappresenta anch'esso un elemento idoneo a manifestare la rinuncia di una parte ad avvalersi, in via generale, di una clausola compromissoria.

A tal proposito, si rileva che la giurisprudenza citata dall'appellante sin dal primo grado (Cass. n. 10086/1998) - secondo cui la rinuncia tacita comporterebbe la dismissione della clausola compromissoria - non colga affatto nel segno, dal momento che la sentenza citata riguardava la rinuncia tacita ad avvalersi della clausola compromissoria con riferimento a un singolo giudizio, ma non si era affatto occupata dell'ammissibilità, come invece ritiene l'appellante, di una rinuncia tacita a una clausola compromissoria per desuetudine, ossia per effetto del 'non uso' della stessa reiterato nel tempo. Il riferimento giurisprudenziale non è dunque pertinente.

Ma, oltre a ciò, comunque, non risulta neppure ipotizzabile che la proposizione di azioni giudiziali davanti all'autorità ordinaria, ancorché in diversi giudizi, provochi una rinuncia tacita, a livello sostanziale, della clausola compromissoria.

E ciò in quanto l'art. 819-ter co. 1 ultimo periodo c.p.c., secondo il quale *“la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”*, va applicato - quale norma espressiva di un principio di carattere generale - anche all'arbitrato irrituale, non essendovi alcun elemento che induca ad escludere tale applicazione anche a tale tipologia di arbitrato.

La giurisprudenza della Cassazione che ha sostenuto che l'art. 819-ter non fosse applicabile all'arbitrato irrituale, infatti, lo ha fatto con riferimento a un'altra parte del testo di tale norma (ossia il secondo periodo, quello che prevede l'impugnabilità con regolamento di competenza ex art. 42 e 43 c.p.c.

della decisione d'incompetenza emessa dal giudice in favore degli arbitri), ma non si è espressa, invece, in tema di valenza limitata al singolo giudizio della mancata eccezione dell'esistenza della clausola compromissoria²⁹.

In base a tali ragioni, le condotte valorizzate dall'appellante³⁰ non consentono di affermare l'avvenuta rinuncia, da parte di **Parte_1** ad avvalersi della clausola compromissoria e, viceversa, non fanno altro che confermare la possibilità per la parte di derogare alla clausola compromissoria promuovendo singole cause (o resistendo alle stesse) davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, con effetto limitato a quei soli giudizi, senza che ciò faccia venir meno, in termini generali, la possibilità di invocare in futuro la clausola arbitrale.

La clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo, pertanto, oltre ad essere transitata in capo alla nuova **Parte_1** e a non essere divenuta inefficace a seguito del **CP_9** deve altresì ritenersi non tacitamente rinunciata da parte di **Parte_1**

Il quinto motivo di appello formulato in via principale, pertanto, deve anch'esso essere rigettato.

1.F 6° motivo in via principale: inefficacia della clausola in conseguenza dell'illegittimità della revoca degli arbitri (motivo corrispondente al 4° motivo di appello contro la “sentenza parziale”).

Con il sesto motivo di appello, **Parte_1** ha censurato la sentenza anche nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che la revoca, da parte di **Parte_1** del mandato conferito nel 1996 al prof. **Per_4**, con contestuale nomina del prof. **Per_7**, fosse legittima e quindi efficace.

²⁹ Cfr. Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 33149 del 10/11/2022.

³⁰ Si ricorda che si trattava (v. nota sub n. 15): del giudizio in Olanda del 2000, della transazione americana del 2003, della transazione italiana del 2011 in relazione al marchio “**Parte_7**” che aveva previsto la competenza del Tribunale di Napoli e dei due procedimenti cautelari del 2017, nonché della prima causa di merito introdotta nel 2017 e definita nel 2019.

L'erroneità della sentenza deriverebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe omissso di rilevare che (i) trattandosi di un mandato collettivo, per la revoca del mandatario (l'arbitro) era necessario il consenso di entrambe le parti ex art. 1726 c.c. e che (ii) non sussisteva l'asserita giusta causa, richiesta dall'art. 1726 c.c., in base alla quale **Parte_1** aveva ritenuto di poter liberamente revocare il mandato del prof. **Per_4**.

Parte_1 costituendosi, ha sostenuto che le rilevanti modifiche dell'art. 22, apportate alla clausola compromissoria con l'*addendum* del 1996, avessero eliminato il carattere "collettivo" al mandato conferito agli arbitri e che ne avessero altresì eliminato i caratteri dell'irrevocabilità e dell'obbligo di accettazione da parte degli arbitri.

Di conseguenza, a seguito della nuova formulazione della clausola, la designazione degli arbitri originariamente nominati doveva intendersi limitata al solo procedimento arbitrale a cui si dava di volta in volta avvio e, pertanto, la revoca di questi prima dell'inizio di un nuovo arbitrato sarebbe stata pienamente ammissibile, anche in assenza di una giusta causa ex art. 1726 c.c.

In ogni caso, la giusta causa sarebbe comunque consistita nel venir meno del rapporto di fiducia tra il prof. **Per_4**, nominato nel 1996 dall'allora c.d.a. di **Parte_1** e la nuova amministrazione societaria *medio tempore* succedutasi dentro **Parte_1**.

Il motivo è infondato.

Va condivisa la decisione assunta in primo grado (su cui si è espresso in maniera conforme anche il lodo **Pt_3** in base alla quale la modifica della formulazione della clausola compromissoria – con l'eliminazione dei riferimenti (i) all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, (ii) all'interesse di tutte le parti e (iii) all'irrevocabilità – abbia trasformato la clausola compromissoria da mandato collettivo a mandato singolo.

A seguito della modifica del 1996, infatti, il requisito dell'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri non è stato più incluso all'interno della clausola compromissoria; tale accettazione, al contrario, è stata indicata al solo punto 3) dell'*addendum* del 1996 ed è stata limitata espressamente al solo procedimento **CP_6**

Ciò dimostra la radicale trasformazione dei connotati del mandato conferito agli arbitri sotto la vigenza della prima e della seconda versione della clausola: irrevocabile e collettivo nella clausola originaria, revocabile, unilaterale e limitato al singolo procedimento arbitrale nella formulazione del 1996.

Per effetto di tale trasformazione della clausola, il venir meno del rapporto fiduciario tra la nuova compagine societaria e l'arbitro originariamente designato³¹ finisce per rappresentare una sopravvenienza rilevante, destinata a rientrare tra le ipotesi di "impossibilità", per l'arbitro originario, di continuare a rappresentare gli interessi della parte nel nuovo procedimento da introdurre³² e costituisce, pertanto, una causa in grado di giustificare la revoca dell'incarico.

Nel concetto di "impossibilità", infatti – indipendentemente dalla sua qualificazione in termini soggettivi o oggettivi - non può non includersi anche il venir meno del rapporto di fiducia tra la compagine societaria medio tempore modificatasi (circostanza allegata da **Parte_1** e l'arbitro originariamente scelto dalla vecchia amministrazione.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione paradossale per cui dovrebbe ritenersi insostituibile un arbitro che non rappresenta più - al momento in cui la parte si intende avvalere della clausola compromissoria - la volontà della parte rappresentata.

³¹ Ragione addotta da **Parte_1** a sostegno della revoca del prof. **Per_4** prima del procedimento [...] **CP_**.

³² Non essendo presente, all'interno della clausola, alcuna distinzione tra impossibilità "oggettiva" e "soggettiva" (come invece sostiene **Parte_1**).

Ciò, però, non è ragionevolmente pensabile, considerando soprattutto che – come già ricordato sopra – (i) è la clausola compromissoria in quanto tale ad essere stata oggetto di circolazione (e non la nomina dello specifico arbitro) e che (ii) la nuova formulazione della clausola, intervenuta nel 1996, aveva espressamente escluso che la nomina fosse irrevocabile.

Tali circostanze, dunque, non possono non essere valorizzate (come ha fatto anche lo stesso **Parte_3** non impugnato da **Parte_1** sotto tale profilo).

Sul punto, *ad abundantiam*, si rileva che anche la Cassazione ha ritenuto che le “*circostanze obbiettive che rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto*” costituiscano giusta causa di revoca.³³

Un ulteriore elemento conclusivo che avvalora la validità della sostituzione dell’arbitro da parte della nuova **Parte_1** prima del procedimento **CP_2**, infine, è dato anche dal comportamento concludente tenuto da [...] **Parte_1** prima dell’avvio dei procedimenti **Pt_3** e **CP_16** consistito nella nomina di due propri arbitri di parte per ciascuno di tali procedimenti (i prof. **Per_9** e **Persona_10**), diversi dal prof. **Per_5** da lei originariamente nominato nel 1996.

Tale comportamento contraddice apertamente la censura mossa contro la sostituzione dell’arbitro di parte effettuata da **Parte_1** prima del procedimento **CP_2** e conferma, in ultima analisi, la legittimità e l’efficacia della sostituzione stessa, con conseguente legittimità del **CP_2** [...] quale decisione conclusiva resa all’esito di tale procedimento.

³³ Cfr. sul punto Cassazione n. 8243 del 28.7.1995: “il mandato per arbitrato libero ha la natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa entrambi le parti compromittenti, dato che solo dal concorso della volontà di entrambi le parti viene conferito al collegio arbitrale il mandato a definire la controversia con il proprio “dictum”, e può essere, pertanto, revocato, ai sensi degli artt. 1723-1726 cod. civ., solo di comune accordo fra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, la quale ricorre in tutti i casi in cui circostanze obbiettive rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto”.

Alla luce di tutte le complessive ragioni sin qui esposte, la revoca dell'arbitro, effettuata da **Parte_1** prima dell'avvio del procedimento **CP_2**, deve ritenersi legittima ed efficace.

1.G 7° motivo in via principale: domande di inibitoria e risarcimento del danno riproposte da **Parte_1**

Con il settimo e ultimo motivo di appello formulato in via principale, infine, **Parte_1** ha domandato anche l'accoglimento sia (i) della domanda di inibitoria svolta verso **Parte_1** e rigettata in primo grado, volta a impedire a quest'ultima di attivare in futuro la clausola compromissoria, (ii) sia della domanda risarcitoria derivante dall'illecito extracontrattuale consistito nell'aver avviato **Parte_1** i tre procedimenti arbitrali [...] **CP_2**, **Pt_3** e **CP_16** quantificata – in termini di danno emergente ex art. 1223 c.c. – in misura corrispondente ai costi sostenuti per la difesa negli stessi.

Parte_1 ha chiesto il rigetto di tutte le domande di risarcimento dei danni-conseguenza allegati da controparte, come effetto dell'infondatezza di tutti i precedenti sei motivi d'impugnazione.

Il motivo è infondato e le relative domande vanno rigettate.

In conseguenza del rigetto di tutti i precedenti motivi di appello – e quindi della conferma della sentenza sull'impugnativa (e della sentenza parziale che aveva statuito nello stesso senso) – la clausola compromissoria contenuta all'art. 22 dell'Accordo deve ritenersi (i) pienamente valida ed efficace nei confronti di **Parte_1** (essendo circolata e non essendole estendibile il **CP_9** e (ii) non oggetto di rinuncia tacita da parte della stessa.

Di conseguenza, l'utilizzo della clausola compromissoria da parte di **Parte_1** è legittimo e, pertanto, non può essere inibito *pro-futuro*. Allo stesso modo, **Parte_1** ha legittimamente avviato le tre procedure arbitrali suindicate (**CP_2**, **Pt_3** e **CP_16** e, di conseguenza, i costi sopportati da **Parte_1** per la difesa nei tre suddetti procedimenti

sono stati conseguenza di una condotta pienamente lecita di controparte, la quale, in quanto lecita, non può essere fonte di alcuna responsabilità risarcitoria.

Anche il settimo motivo di appello, dunque, è infondato e va rigettato.

Esaminati i sette motivi di appello proposti in via principale contro la “sentenza sull’impugnativa” (i quali assorbono anche, come detto, i quattro motivi avverso la sentenza parziale”), la Corte passa di seguito ad esaminare i quattro motivi di appello proposti da *Parte_1*, in via subordinata, contro la “sentenza sull’impugnativa” resa nel giudizio R.G. 36210/2021 (e, nello specifico, quali specifici motivi di impugnazione del *CP_2*), riferiti questa volta solo a tale ultima sentenza e non anche alla “sentenza parziale”.

1.H sub 1° motivo in via subordinata: nullità del *CP_2* per illegittima formazione del collegio

Con il primo motivo di appello proposto in via subordinata, *Parte_1* ha reiterato la prima domanda subordinata avanzata in primo grado, relativa all’invalidità del *CP_2* in conseguenza dell’illegittima formazione del collegio, derivante *a)* dalla revoca del prof. *Per_4* effettuata da *Parte_1* [...] al di fuori dei limiti di cui all’art. 1726 c.c. (mandato collettivo) - e senza che vi fosse un’effettiva causa d’incompatibilità di quest’ultimo -, nonché *b)* dalla nomina dell’avv. Pepe, quale arbitro di parte per [...] *Parte_1*, effettuata dal Presidente del tribunale ex art. 810 c.p.c., su ricorso di *Parte_1* per sopperire all’inerzia di *Parte_1* stessa nella nomina del proprio arbitro.

Parte_1 dal suo canto, ha ribadito la legittimità sia della revoca del prof. *Per_4* e della sostituzione con il prof. *Per_7* (per le ragioni già evidenziate nel precedente paragrafo), sia della nomina dell’Avv. Pepe quale arbitro di parte di *Parte_1*, stante l’applicabilità in via analogica

dell'art. 810 c.p.c. all'ipotesi di mancata nomina dell'arbitro di una delle parti (non scalfita dalle considerazioni contenute nel CP_9 inopponibili a Parte_1).

Il motivo è infondato.

Quanto ai motivi attinenti all'illegittimità del CP_2 con riferimento all'assenza di una giusta causa di revoca e all'assenza di un'impossibilità oggettiva per quest'ultimo a svolgere il ruolo di arbitro, ci si riporta a quanto già detto sopra con riferimento al 6° motivo di appello in via principale.

Quanto, invece, alla presunta illegittimità della nomina dell'Avv. Pepe da parte del Tribunale, la Corte osserva che (i) la clausola compromissoria, come correttamente affermato in primo grado, regolava pattiziamente solo l'ipotesi di mancata nomina del terzo membro del collegio ma non, invece, quella di inerzia nella nomina dell'arbitro di parte e che, (ii) di conseguenza, a tale eventualità - rimasta fuori dalla regolazione pattizia delle parti - andava disciplinata ex art. 810 c.p.c., ossia con istanza rivolta al Presidente del Tribunale.

Tale norma, tra l'altro, risulta pacificamente applicabile anche all'arbitrato irrituale, così come affermato da Cass. n. 17114/2010, pronuncia, quest'ultima, a cui il collegio ritiene di dare seguito, che così si è espressa: *“la norma dell'art. 810, secondo comma, c.p.c., la quale, con riferimento all'arbitrato rituale, in caso di mancata nomina dell'arbitro (nella specie per mancata accettazione), consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere surrogatoriamente la nomina, è analogicamente applicabile anche all'arbitrato irrituale”*.

Nemmeno l'affermazione contenuta nel CP_9 e citata da parte appellante, secondo cui l'art. 22 (così come riformulato nel 1996) avrebbe espressamente derogato all'art. 810 c.p.c., è in grado di rendere illegittimo tale procedimento di nomina; ciò in quanto, come più volte detto, le statuizioni del CP_9 non sono opponibili a Parte_1 in

qualità di soggetto terzo rispetto allo svolgimento di quel procedimento arbitrale.

Il capo della sentenza sull'impugnativa censurato con il motivo in esame, in definitiva, merita di essere confermato e il primo motivo di appello, proposto in subordine da *Parte_1*, deve conseguentemente essere rigettato.

1.I e 1.J sub 2° e 3° motivo in via subordinata: nullità del *CP_2* [...] per errore di fatto ex art 1428 c.c., consistito nell'aver dato per pacifici fatti contestati e per contestati fatti pacifici.

Il secondo e il terzo motivo di appello formulati in subordine da [...] *Parte_1* possono essere trattati in forma congiunta, in quanto - con gli stessi - l'appellante ha censurato la "sentenza sull'impugnativa" nella parte in cui quest'ultima, rigettando le domande avanzate in via principale da *Parte_1*, non ha dichiarato che il *CP_2* fosse viziato da errore di fatto ex art. 1428 c.c.

Tale errore sarebbe consistito, in tesi, *a)* nell'aver dato per pacifico tra le parti un fatto controverso³⁴ e, al contrario, *b)* per controverso un fatto che le parti avevano già in passato (e cioè nelle memorie depositate durante il [...] *CP_9* del 1998-2000) affermato essere pacifico³⁵.

Tale fatto controverso consisterebbe nell'esatto perimetro della modifica apportata dal *Persona_3* del 1986 all'art. 6 lett. a) e b) dell'Accordo, anche alla luce di quanto sostenuto all'interno del *CP_9*

Secondo Mario Valentino, il *CP_2* - nell'esaminare la questione sulla possibilità per *Parte_1* di utilizzare il V-Logo da solo non accompagnato dalla scritta *Controparte_5* - avrebbe ritenuto pacifica

³⁴ Si tratta della possibilità per *Parte_1* di usare il V-Logo e la scritta *Controparte_5* in forma disgiunta sui prodotti della classe 18, a seguito della modifica all'art. 6 dell'Accordo avutasi con il *Persona_3*

³⁵ Si tratta della circostanza, speculare alla precedente, per cui fosse imposto alla *Parte_1* l'utilizzo necessariamente congiunto dei segni V-Logo e *Controparte_5* sui prodotti della classe 18, anche a seguito del *Persona_3*

tra le parti la circostanza per cui il *Persona_3* avesse consentito alla *maison* l'uso alternativo dei due segni anche ai prodotti di pelletteria (classe 18).

Detta circostanza, data erroneamente per pacifica, si evincerebbe a pag. 3 del documento n. 35 di parte appellante (verbale d'udienza dell'8 luglio 2020 del *CP_2*), nel quale si legge che:

Appare, dunque, evidente che, in applicazione delle regole di interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.) il tenore dell'art. 6, lett. a) e b) dell'accordo del 1979, con l'intervento modificativo effettuato dal lodo Jaeger, depone univocamente nel senso prospettato da V, con accoglimento dunque della domanda n. 1 di V, nonché conseguenziale accoglimento della domanda n. 2, siccome costituente un corollario della domanda n. 1 (ed essendo pacifico che le collezioni RedV e Pre-Fall 2019 indicate in tale domanda riguardano prodotti di pelletteria, calzature, borse e accessori) cui si riferisce per quanto di interesse l'art. 6 a) e b) dell'Accordo del 1979), e l'assorbimento invece della domanda n. 3, formulata in via subordinata.

Secondo *Parte_1*, al contrario, non era affatto pacifico che, dopo la modifica del *Persona_3* fosse consentito alle società del gruppo *Parte_1* l'utilizzo alternativo dei due segni sui prodotti della classe 18 e ciò, in particolare, alla luce delle memorie depositate durante il procedimento *CP_6* da parte delle società del gruppo *Parte_1* che avevano partecipato allo stesso³⁶.

Parte_1 costituendosi, ha eccepito che non si trattasse di errori di fatto ma, al contrario, di mere valutazioni interpretative effettuate dal [...] *CP_2* e che, di conseguenza, i due motivi fossero da ritenersi inammissibili.

La circostanza che il *CP_2* aveva dato per pacifica tra le parti era la sola eliminazione grafica dell'ultimo inciso dell'art. 6 dell'Accordo ma non, invece, gli effetti sostanziali di tale eliminazione nei rapporti tra le parti.

³⁶ Si rammenta che *Parte_1* ossia l'odierna appellata, non aveva preso parte al *CP_9* per espresso rigetto, da parte del collegio, dell'istanza di chiamata in causa.

Inoltre, **Parte_1** ha sostenuto che le affermazioni contenute nelle memorie depositate dalle **Controparte_21** nel procedimento **CP_6** - dalle quali emergerebbe (secondo **Parte_1**) l'obbligo di uso congiunto dei due segni - non fossero opponibili a **Parte_1** per le ragioni, già più volte menzionate, sulla non opponibilità del **CP_9** a **Parte_1** [...]

Quella di **Parte_1** sarebbe dunque una mera critica all'interpretazione che gli arbitri del procedimento **CP_2** avevano dato del **Persona_3** e dell'Accordo (e non invece la censura di un errore di fatto), interpretazione non contestabile mediante un'azione di impugnazione del lodo e, comunque, corretta nel merito a livello interpretativo.

I motivi sono infondati.

Il Tribunale, in primo grado, ha affermato l'insussistenza del lamentato errore di fatto e ha rilevato che l'impugnativa del **CP_2** attenesse a una mera "non condivisione", da parte di **Parte_1**, della decisione di merito.

La Corte ritiene corretto dare conferma a quanto statuito dal Tribunale.

La circostanza data per pacifica dal **CP_2**, come emerge dal verbale sub doc. 35, era semplicemente l'eliminazione letterale dell'inciso "*ma quest'ultimo solo per la pubblicità*" dall'art. 6 dell'Accordo.

Gli effetti di tale eliminazione (che sono ciò su cui controvertono le parti) non sono invece stati dati per pacifici dal **CP_2**, il quale ha, invece, meramente proceduto alla loro interpretazione.

Si deve quindi ritenere che i motivi di appello in esame siano inammissibili, in quanto il **CP_2** non è incorso nell'errore di fatto denunciato dall'appellante, essendoli viceversa limitato a circoscrivere il perimetro entro cui il **Persona_3** aveva modificato l'art. 6 dell'Accordo (cfr. pag. 65 del [...]
Per_3 nonché ag. 4 e 5 dell'Accordo), questione meramente interpretativa,

non impugnabile tramite lo strumento, utilizzato da *Parte_1*, dell'errore di fatto ex art. 1428 c.c..

Oltre a ciò, le affermazioni eventualmente contenute negli scritti difensivi delle *Controparte_21* depositati durante il procedimento *CP_6* sono da ritenersi irrilevanti, poiché riferite a società diverse da *Parte_1* (che, come più volte detto, non aveva preso parte al procedimento *CP_6*, così come irrilevante - per tutte le ragioni già menzionate sopra - è il valore contrattuale delle statuizioni del *CP_9* stesso rispetto alla posizione della nuova *Parte_1*).

Nello specifico, poi, quanto all'interpretazione di merito che il *CP_2* ha dato alle modifiche apportate dal *Persona_3* all'Accordo, si evidenzia come il *CP_2* ha esaminato il testo dell'art. 6 nella sua formulazione antecedente e successiva al *Persona_3* affermando che quest'ultimo, avendo eliminato l'inciso finale dell'art. 6 lett. a), avesse chiaramente consentito l'uso del V-Logo per i prodotti della classe 18 anche non affiancato dalla scritta *Controparte_5*

Si riporta di seguito il testo della clausola prima della modifica:

The Valentino Companies non useranno o registreranno il nome Valentino o la firma Valentino o la lettera V oppure qualsivoglia nome o marchio di fabbrica che includa la parola Valentino o che per similarità ad essa possa dare adito a confusione su scarpe, stiva, pantofole e su qualsiasi altro articolo di calzature. Su tali merci e servizi The Valentino Companies potranno però registrare o usare il marchio, nome o firma Valentino Garavani e/o il simbolo di cui appresso, **ma quest'ultimo solo per la pubblicità.**

A seguito del *Persona_3* dunque, era stata eliminata dagli arbitri (per volontà delle parti) la frase evidenziata in grassetto, circostanza dimostrata dalla lettura della pag. 65 del *Persona_3* (cfr. sub All. 4 dell'appellante).

Ne consegue che quanto osservato dal *CP_2* (e confermato dalla "sentenza sull'impugnativa") deve ritenersi corretto e che in definitiva, a

seguito dell'eliminazione di tale inciso, **Parte_1** potesse utilizzare, dal 1986 in poi, per i prodotti della classe 18, in alternativa o la firma “ **Controparte_5** o il “ **Pt_4** (quest'ultimo utilizzabile da solo, fino a prima della modifica del **Persona_3** esclusivamente per la pubblicità).

La possibilità di un uso alternativo dei due segni appare tra l'altro chiara già dall'uso della congiunzione “e/o” nel corso dell'intero art. 6 dell'Accordo, congiunzione ripetutamente richiamate alle pag. 4 e 5 dell'Accordo (art. 6).

Non vi è quindi alcun errore in cui è incorso il collegio **CP_2** (censurabile con ricorso giurisdizionale) ma solo una valutazione interpretativa – ragionevole e corretta - data dal **CP_2** insindacabile tramite l'impugnativa diretta del lodo.

Il motivo in questione deve conseguentemente essere rigettato.

1.K sub 4° motivo in via subordinata: annullabilità del **CP_2 per violazione del dovere di decidere secondo equità**

Con l'ultimo motivo di appello formulato in subordine, **Parte_1** ha infine censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il **CP_2** abbia violato il mandato delle parti a decidere secondo equità, incorrendo in un eccesso di mandato ai sensi dell'art. 1711 c.c.

In particolare, secondo **Parte_1** tale vizio emergerebbe (i) dal riferimento espresso, contenuto nel Lodo, a norme e principi di diritto (es. 1362 c.c. in tema d'interpretazione del contratto), (ii) dal non aver tenuto conto delle statuizioni del **CP_9** (circa l'obbligo di uso congiunto del V-Logo e della scritta **Controparte_5** nei prodotti di pelletteria), (iii) dall'aver iniziato, **Parte_1** a utilizzare solo in tempi recenti i due segni in maniera disgiunta e (iv) dall'aver quindi concesso a **Parte_1** la possibilità di usare i due segni in forma disgiunta, addivenendo così a una decisione iniqua anche rispetto al fatto che alle altre società del gruppo - parti del procedimento **CP_6** - questa possibilità era stata negata dal contenuto del **CP_9** stesso.

Parte_1 si è difesa sostenendo che la sentenza impugnata fosse del tutto corretta, in quanto il richiamo a norme di diritto non è idonea ad inficiare il giudizio secondo equità (il quale presuppone sempre l'utilizzo di norme giuridiche laddove queste siano espressione di equità) e in quanto il Tribunale – che pur potendo arrestare la propria motivazione a tale rilievo aveva comunque affrontato anche le ulteriori tre censure mosse da [...] *Parte_1* (punti (ii) (iii) e (iv) sopra indicati) – aveva ritenuto, del tutto correttamente, che le statuizioni del *CP_9* non fossero opponibili a *Parte_1* e che comunque tale lodo avesse affrontato la questione dell'uso disgiunto (non direttamente posta sotto la sua cognizione) solo incidentalmente, dichiarando tutte e tre le suddette censure palesemente infondate.

Il motivo è infondato.

La decisione di primo grado è corretta anche sotto tale profilo, in quanto:

- il potere di decidere secondo equità implica comunque la possibilità di interpretare i fatti posti a base del giudizio (in questo caso il tenore di un contratto e di un precedente lodo) secondo le regole di diritto che orientano l'attività interpretativa (art. 1362 e ss. c.c.), anch'esse espressione di equità;
- e in quanto, tra l'altro, anche il *CP_9* del 1998 (di cui [...] *Parte_1* chiede l'applicazione con riferimento all'obbligo di uso congiunto del *Pt_4* e della firma *Controparte_5* aveva fatto ricorso a norme di diritto e all'art. 1362 c.c. stesso, con la conseguenza che l'appellante non può censurare un aspetto della decisione, chiedendo al contempo di fare applicazione di un'altra statuizione che contenga al suo interno lo stesso presunto errore.

Di seguito il passaggio del *CP_9* del 1998:

è corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e 1363 cod. civ., dare rilievo al comportamento tenuto dalle parti posteriore anche alla conciliazione giudiziale.

Quanto poi agli ulteriori tre motivi relativi alla presunta violazione dell'equità da parte della decisione arbitrale, va rilevato che essi attengono a considerazioni in punto di merito ed esulano, quindi, dal perimetro dell'errore di fatto o dal mancato rispetto dell'equità.

Alla luce di quanto detto, la motivazione della sentenza sul punto risulta meritevole di conferma e, di conseguenza, anche il motivo di appello subordinato in esame deve essere rigettato.

*

Ricapitolando quanto sin qui esaminato, la Corte dà atto di dover rigettare integralmente gli 11 motivi di appello proposti da *Parte_1* contro la sentenza sull'impugnativa n. 2384/2024 (7 in via principale e 4 in via subordinata) nonché i 4 motivi di appello proposti contro la sentenza parziale n. 3723/2022, confermandosi così *in toto* il contenuto delle due menzionate pronunce.

2. Motivi di appello avverso la “sentenza definitiva” (la n. 2994/2024)

Concluso l'esame dei motivi di appello formulati da *Parte_1* contro la sentenza parziale e la sentenza sull'impugnativa, si passano ora ad esaminare i 7 motivi di appello che *Parte_1* ha articolato contro la “sentenza definitiva”, la quale, si rammenta, ha definito il giudizio R.G. 22111/2019 rigettando nel merito le domande di contraffazione e concorrenza sleale avanzate da *Parte_1* ai sensi degli art. art. 20 C.p.i., 9.2 RMUE e 2598 c.c.

2.A 1° motivo: errata qualificazione delle domande di contraffazione come domande contrattuali

Con il primo motivo di gravame in esame, *Parte_1* ha censurato l'errata qualificazione - asseritamente operata dal Tribunale, delle domande di contraffazione avanzate ai sensi degli art. 20 C.p.i., 9.2 RMUE e 2958 c.c. - come contrattuali o ex lege, anziché come extracontrattuali.

Parte_1 richiamando anche la Sentenza n. 1855/2025 della Corte d'Appello di Milano³⁷, ha al contrario sostenuto che laddove, come in questo caso, è presente un accordo di pacifica coesistenza tra le parti, tutte le condotte relative all'uso/contraffazione del marchio (anche se sussunte sotto la fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) non potranno che essere tutelate mediante un'unica forma di accertamento di responsabilità, ossia quella contrattuale, dal momento che l'Accordo di coesistenza è destinato a coprire tutte le possibili condotte violative dei segni e dei marchi, quantunque qualificate.

Il motivo è infondato.

Il capo della sentenza censurato con il motivo di gravame in esame, in realtà, non rappresentava un capo decisorio della sentenza in sé considerato, ma costituiva solo la premessa del complessivo ragionamento seguito dal Tribunale al punto 1.b) della sentenza definitiva (pag. 21).

Il Tribunale, infatti, pur avendo affermato - nelle premesse del proprio ragionamento - che le due dedotte forme di responsabilità avessero natura contrattuale, ha poi fondato il rigetto delle domande di accertamento della responsabilità extracontrattuale di *Parte_1* (contraffazione e concorrenza sleale) su altre basi, delle quali si dirà a breve.

³⁷ C.d.A. Milano, Sez. I, est. Rizzi, pres. Ondeì, caso c.d. "*CP_20*".

Pertanto, per come è stato formulato, il motivo di appello in esame è infondato e va rigettato, in quanto impugna un capo della sentenza definitiva autonomamente privo di portata concretamente decisoria.

Occorre ripercorrere il ragionamento seguito dal Tribunale con riferimento al rigetto delle due domande extracontrattuali proposte da *Parte_1*, poiché tale ragionamento, oltre ad essere corretto, porta la Corte a rigettare, a cascata, anche i successivi motivi di appello avanzati contro la sentenza definitiva.

La sentenza definitiva, pur operando la premessa di cui si è appena detto, nel prosieguo del capo 1.b) ha affermato che *Parte_1* - avendo richiesto l'accertamento della natura “*anche*” extracontrattuale³⁸ delle medesime condotte già ritenute violative dell'Accordo (ossia l'uso illegittimo dei segni V e *Parte_1*) - avrebbe in sostanza domandato al Tribunale una doppia tutela risarcitoria, seppur secondo un diverso titolo, per la medesima condotta (e quindi per la medesima *causa petendi* già dedotta in giudizio).

Parte_1, infatti, nel richiedere tale accertamento non avrebbe allegato e provato alcun fatto ulteriore, posto in essere da *Parte_1* fuoriuscente dal perimetro delle condotte che le parti avevano inteso pattiziamente regolare mediante la stipula dell'Accordo.

Difatti, tutte le condotte di cui *Parte_1* ha chiesto in primo grado l'accertamento “*anche*” in termini di illecito aquiliano riguardavano pur sempre solo l'uso dei segni V e *Parte_1* sui prodotti di pelletteria o tramite pubblicità, tutte fattispecie che le parti avevano interamente ricompreso negli articoli 6 e 21 dell'Accordo.

Pertanto, analizzando in tali (completi) termini la decisione impugnata, la Corte rileva come il Tribunale non abbia affatto rigettato la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale affermando che le

³⁸ Ex art. 20.1 C.p.i., 9.2 RMUE e 2958 c.c. (cfr. pag. 70 citazione in primo grado di *Parte_1*).

condotte di contraffazione abbiano natura contrattuale in quanto tale, ma l’ha rigettata poiché – con un ragionamento più articolato e corretto – ha ritenuto che, pur potendo i due titoli di responsabilità astrattamente concorrere, nel caso di specie Parte_1 non aveva allegato fatti costitutivi diversi e ulteriori, rispetto a quelli posti a base della domanda contrattuale, che potessero far ritenere che le condotte di contraffazione e concorrenza sleale fossero ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate “sotto la lente” contrattuale dell’inadempimento dell’Accordo (devolute alla cognizione degli arbitri).

Si condivide il rilievo secondo cui di un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale -allegati gli stessi fatti- può parlarsi se questi violino contemporaneamente non soltanto i diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso ovvero al di fuori del medesimo.

Se invece rimangono identici i fatti costitutivi che determinano entrambe le forme di responsabilità, la parte ha scelta tra l’una e l’altra al fine di approfittare del diverso regime, e proporre quella che meglio appaghi le sue esigenze (ad es. sulla distribuzione dell’onere della prova di colpa o dolo; sul limite del danno risarcibile; sulla prescrizione), ma non anche per ottenere una duplicazione di tutela.

Correttamente il Tribunale ha messo in evidenza che le parti dell’Accordo hanno disciplinato in modo **esaustivo** l’uso dei rispettivi segni, individuando il perimetro dei loro rispettivi diritti di esclusiva, sovrapponendo e sostituendo con i patti del 1979 la regola ex art. 20 c.p.i. secondo cui *“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: (...)”* e devolvendo agli arbitri la decisione sulle relative controversie. Ciò si evince dal testo stesso dell’Accordo che ha previsto anche la rinuncia ad azioni (artt. 7-17-22).

L'antigiuridicità della condotta delle parti è strettamente ancorata alla violazione o meno dell'Accordo di coesistenza, da cui non è possibile esulare, agli effetti della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

Ciò posto appare esente da errori il rilievo del Tribunale secondo cui potrebbe profilarsi un concorso di diversi titoli di responsabilità in funzione delle conseguenze dannose lamentate, ma non quando sia unica - come nella specie - la *causa petendi* (i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero le condotte contestate di uso dei marchi) ed un unico il *petitum* (il danno asseritamente arrecato).

Nel caso in esame la questione è, in termini concettuali, la medesima: la *causa petendi* dedotta da *Parte_1* è l'uso fatto (in tesi illecito) del marchio *CP_12* e la condotta esaminata rientra *in toto* nell'ampio perimetro e contenuto dell'Accordo; pertanto, laddove tale condotta viene inquadrata in termini di inadempimento di un'obbligazione, non residuerà alcun margine per accertarla anche in termini di fatto illecito posto che, se si procedesse in tal senso, si finirebbe per concedere una duplicazione di tutela alla parte, contraria alla *ratio* ispiratrice della tutela risarcitoria concessa dall'ordinamento, oltre che alla finalità dell'Accordo del 1979.

Ad ogni modo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che - potendo in astratto sussistere un inadempimento dell'Accordo - l'accertamento concreto del carattere illegittimo o meno delle condotte poste in essere da *Parte_1* [...] dovesse essere rimesso alla cognizione dei soli arbitri in virtù della valida ed efficace clausola compromissoria, arbitri che, lo si rammenta, con il Lodo Angelici hanno tra l'altro accertato l'inadempimento contrattuale di *Parte_1* e concesso a *Parte_1* la tutela risarcitoria richiesta.

In definitiva, il motivo di appello in esame - e, con esso, le domande avanzate in primo grado relative all'accertamento della responsabilità aquiliana di *Parte_1* per contraffazione e concorrenza sleale - dev'essere

rigettato, e si conferma decisione assunta sul punto dal Tribunale con la sentenza definitiva.

2.B 2° motivo: erroneità della statuizione secondo cui, con l'Accordo, le parti avrebbero “rinunciato alla tutela riservata ex lege”

Parte_1, con il secondo motivo di appello, ha sostenuto l'erroneità della sentenza definitiva anche nella parte in cui la stessa ha affermato che, mediante l'Accordo, le parti avrebbero rinunciato alla tutela loro riservata *ex lege*. Ha censurato in particolare la decisione poiché (i) riproduttiva di eccezioni sollevate da *Parte_1* solo in comparsa conclusionale (quindi inammissibili) e poiché (ii) errata nel merito, in quanto:

- contrastante con la giurisprudenza sugli “accordi di coesistenza” (qual è l'Accordo del 1979), la quale ammette pur sempre uno spazio residuale alla tutela contro le condotte di contraffazione;
- in quanto contrastante con le decisioni di merito intervenute in relazione ai rapporti tra le parti (in particolare le due ordinanze cautelari del 2017 e del 2018, nonché la prima sentenza di merito del 2019);
- e in quanto, infine, contrastante con l'art. 23 C.p.i., il quale prevede, rispetto ai contratti di licenza, la possibilità del licenziante di agire sia contrattualmente sia con l'azione di contraffazione verso il licenziatario.

Parte_1 ha, con la propria comparsa, ha dedotto che le difese in questione fossero state in realtà già svolte con la 1° memoria 183 co. 6 c.p.c. – e che quindi fossero ammissibili - e che, inoltre, l'Accordo aveva assolto, al momento della sua stipula, anche ad una funzione transattiva delle precedenti controversie insorte tra le parti negli anni 70, avendo con lo stesso le parti volontariamente abdicato alla tutela extracontrattuale in relazione alle condotte violative del marchio, anche in un'ottica *pro-futuro*.

Controparte_4

V e **Parte_1** che sarebbero insorte tra le parti dal momento della stipula dell'Accordo in poi sarebbero state regolate, quindi, solamente dall'Accordo stesso.

Parte_1 ha inoltre detto che, all'art. 12 dell'Accordo, le parti avessero ammesso l'azione di contraffazione solamente nei confronti di

Controparte_4

V e **Parte_1**, confermando in tal modo l'esclusione pattizia dell'azione extracontrattuale fra di loro, essendo la violazione di quei due segni interamente coperta dal contenuto dell'Accordo.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, la Corte osserva che le difese di **Parte_1** erano già presenti nella 1° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., non potendo dunque le stesse reputarsi inammissibili; ciononostante, la qualificazione dell'efficacia di un accordo di pacifica coesistenza rappresenta un'eccezione in senso lato ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice indipendentemente dal momento di sollevamento dell'eccezione.

Il punto focale della decisione del Tribunale in relazione al profilo in contestazione, ad ogni modo, non è tanto l'abdicazione alla tutela ex lege di cui agli art. 20 C.p.i., 9.2 RMUE e 2958 c.c., ma, piuttosto, il fatto che la condotta dedotta da **Parte_1** quale contraffazione e concorrenza sleale sia in realtà la medesima già regolata e coperta, in maniera molto ampia e completa, dall'Accordo: in questo senso va inteso l'intento abdicativo delle parti perseguito con l'Accordo, ovvero sia nel senso di contrattualizzare condotte che – senza l'accordo di coesistenza – avrebbero ricevuto una tutela solo grazie a titoli extracontrattuali.

Ad ogni modo, sul punto la Corte si è già espressa circa la validità della clausola compromissoria e la deducibilità delle condotte di violazione dell'Accordo alla competenza arbitrale anche se prospettate in termini di responsabilità extracontrattuale. Non vi è motivo di discostarsi, al riguardo,

dai motivi di cui alla cd. sentenza “Red Valentino” n. 1855/2025 della Corte d’appello di Milano, in cui sono state avallate le argomentazioni della sentenza definitiva qui impugnata, dalla quale non si vedono ragioni per doversi discostare.

Inoltre, si precisa che – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - le precedenti sentenze di merito intervenute tra le parti non hanno affatto affermato la possibilità di cumulo dell’azione extracontrattuale con quella contrattuale ma anzi – come correttamente rilevato da Parte_1 in comparsa – hanno confermato che non vi sia spazio, posta l’identità delle condotte allegate da Parte_1, per le domande extracontrattuali, essendo tutte le condotte di violazione dei segni V e Parte_1 regolate dall’Accordo.

Inoltre, la giurisprudenza citata da Parte_1 sugli accordi di coesistenza riguarda, in realtà, la possibilità in astratto di regolare la tutela del marchio (soggetta a una disciplina pubblicistica mediante il procedimento di c.d. registrazione) tramite un accordo privatistico, ma non ammette affatto la cumulabilità delle azioni contrattuali con quelle di contraffazione/concorrenza sleale, soprattutto se, come nel caso di specie, i fatti costitutivi delle due presunte responsabilità sono i medesimi.

Quanto, infine, all’invocato art. 23 co. 3 C.p.i., la Corte ritiene che quest’ultimo non prevede affatto, come ritenuto dall’appellante, che l’azione contrattuale contro il licenziatario consenta anche l’esercizio dell’azione di contraffazione, in quanto tale norma afferma solamente che *“il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza”*, ciò volendo dire, a parere di questa Corte – in assenza di un’espressa volontà normativa di senso contrario - che il licenziante possa agire contro il licenziatario sia con l’azione contrattuale, sia con quella di contraffazione, ma pure sempre – in virtù delle regole generali suesposte – in via alternativa.

Per tutte le ragioni che precedono, il motivo in esame, in definitiva, deve essere rigettato.

2.C 3° motivo: mancanza di un'eccezione di arbitrato in relazione alle domande extracontrattuali

Con il terzo motivo di appello contro la sentenza definitiva, *Parte_1* ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che anche le domande di accertamento della responsabilità extracontrattuale di *Parte_1* [...] fossero “attratte” dall'Accordo; ciò in quanto, per la tesi dell'appellante, *Parte_1* non aveva formulato l'eccezione di arbitrato, entro il termine ex art. 166 c.p.c., anche con riferimento alle domande di natura extracontrattuale.

Parte_1 si è difesa sostenendo che il motivo in questione deriverebbe da un'equivoca interpretazione della sentenza da parte di *Parte_1*. Infatti - oltre al fatto che la stessa aveva eccepito sin da subito il carattere assorbente dell'Accordo rispetto a tutti i titoli di responsabilità dedotti da *Parte_1* - il Tribunale non ha affatto dichiarato le domande extracontrattuali improponibili in forza della clausola compromissoria, come avrebbe dovuto fare se le avesse ritenute ricomprese nella clausola ex art. 22, bensì le ha rigettate nel merito, sulla base del ragionamento già esposto in precedenza, in forza del quale non possono sussistere titoli di responsabilità ulteriori rispetto a quello contrattuale nell'ipotesi in cui l'attore abbia allegato, a sostegno della domanda di responsabilità per contraffazione e concorrenza sleale, i medesimi fatti costitutivi già fatti valere quali inadempimenti dell'Accordo.

Il motivo è infondato.

Le difese di *Parte_1* appaiono corrette e meritano di essere accolte, alla luce delle considerazioni già svolte ai paragrafi 2.A e 2.B, relative all'unicità dei fatti costitutivi allegati e all'impossibilità di ottenere una

duplicazione di tutela in relazione alle medesime condotte storico-fattuali allegate.

In disparte la considerazione per cui *Parte_1* aveva eccepito l'esistenza della clausola compromissoria in relazione ad ogni allegazione avanzata in giudizio dall'attrice, la Corte rileva, in ogni caso, che – alla luce di tutto quanto sin qui ampiamente argomentato circa l'unicità dei fatti costitutivi sottese alle due richieste di tutela – non risulta dirimente valutare se *Parte_1* avesse l'onere di sollevare l'eccezione di arbitrato anche per le domande di accertamento della propria responsabilità extracontrattuale, dal momento che il rigetto delle stesse è dipeso dall'accertata portata onnicomprensiva dell'Accordo e dall'assenza di un residuo spazio di accertamento del carattere extracontrattuale delle medesime condotte già inquadrate come inadempimenti contrattuali.

2.D 4° motivo: sulla mancanza d'interesse alla decisione richiesta da

Parte_1

Con il quarto motivo di appello, *Parte_1* ha censurato la sentenza definitiva nella parte in cui quest'ultima ha affermato l'assenza d'interesse dell'appellante all'accoglimento della domanda di contraffazione, in quanto la stessa sarebbe già risultata assorbita dal contenuto del *Parte_3*

Secondo *Parte_1*, pertanto, il capo in questione sarebbe errato perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'interesse all'accoglimento di tale domanda derivava anche dalla proposizione, in primo grado, delle domande di inibitoria e ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti avanzate ex art. 124 C.p.i., nonché di retroversione degli utili indebitamente guadagnati da *Parte_1* (art. 125 C.p.i.) – per cui v. meglio *infra* sub 6° motivo - e di pubblicazione della sentenza di condanna (art. 126 C.p.i.).

Parte_1 nel difendersi, ha al contrario sostenuto la correttezza della sentenza anche sotto tale aspetto, in quanto il Tribunale non aveva affatto

dichiarato l'assenza d'interesse in maniera avulsa dal complessivo ragionamento già illustrato sopra, ma in coerenza – e come conseguenza - dello stesso. Il primo giudice, infatti, lungi dall'aver dichiarato la carenza d'interesse *tout court* di Parte_1, aveva affermato che – trattandosi di condotte che presuppongono l'Accordo, e sulle quali sussiste, come detto, la competenza degli arbitri, – le domande di sospensione del giudizio (in attesa della definizione dell'impugnazione dei lodi) dovessero essere dichiarate inammissibili.

Il motivo è infondato.

Il motivo di appello in esame appare come una mera riproposizione della tesi secondo cui residuerebbe uno spazio per la tutela extracontrattuale.

Nel rigettare la richiesta di sospensione del giudizio, il Tribunale ha correttamente sottolineato e ribadito che le censure che Parte_1 valuta in termini di responsabilità aquiliana sono precluse in ragione dell'eshaustività del perimetro dei diritti di esclusiva oggetto del contratto del 1979 e delle eventuali condotte denunciate come illecite.

In altre parole, il motivo in esame non fa altro che ripercorrere la tesi sostenuta da Parte_1 con l'impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva - ossia quella per cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'accertamento della natura extracontrattuale (*sub specie* di concorrenza sleale e contraffazione) delle condotte imputate a Parte_1 [...] – obliterando, tuttavia, il fatto che le stesse sono le medesime devolute alla cognizione arbitrale e, *medio tempore*, divenute oggetto di cognizione con il Parte_3

La Corte ritiene di aver già ampiamente espresso le ragioni per cui tale tesi non può essere condivisa e quindi – richiamando quanto contenuto nei precedenti paragrafi – dichiara infondato anche il presente motivo che, di conseguenza, deve anch'esso essere rigettato.

2.E 5° motivo: sulle statuizioni riguardanti le domande risarcitorie avanzate da Parte_1

Con il quinto motivo di appello contro la sentenza definitiva, Parte_1 ha censurato la decisione ritenendola erronea nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento del danno derivanti da responsabilità extracontrattuale. Ciò, in particolar modo, poiché:

(i) il Parte_3 non si era pronunciato sulla domanda di accertamento negativo, promossa davanti agli arbitri da Parte_1 della responsabilità di quest'ultima per le condotte di violazione dei segni V e Valentino e non poteva quindi costituire un limite all'esame di tali domande risarcitorie;

(ii) poiché Parte_1 non aveva eccepito l'esistenza della clausola compromissoria anche rispetto alle domande di responsabilità extracontrattuale avanzate da Parte_1 (come già sostenuto con il terzo motivo di appello);

(iii) e poiché, comunque, alcune condotte di contraffazione e concorrenza sleale – dedotte in primo grado con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ai documenti da 146 a 150 di parte appellante³⁹ – risultavano successive al deposito del Parte_3 (quindi non incluse nello stesso) e il Tribunale aveva errato nel ritenere che tali allegazioni fossero tardive.

Parte_1 dal suo canto, ha eccepito che:

(i) non era vero che il Parte_3 non si fosse pronunciato sulle domande di accertamento negativo della responsabilità di Parte_1 ma che anzi, al contrario, tale Lodo avesse accertato la responsabilità di quest'ultima per una serie di condotte ritenute inadempienti dell'Accordo, quantificando anche i danni subiti da Parte_1 nell'importo

³⁹ Tali condotte riguardavano “sopralluoghi effettuati nel luglio 2022 dunque qualche giorno prima del deposito della seconda memoria di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. presso i punti vendita avversari alla Rinascente (docc. 147-148) di Milano e alla Rinascente di Roma (doc. 149), che mostravano allestimenti dei medesimi in violazione dei diritti di Parte_1” (così la conclusionale in appello di Parte_1 a pag. 46).

onnicomprensivo di 800.000,00 euro, il quale doveva ritenersi (leggendo testualmente i passaggi del CP_2 riportati a pag. 141 e 142 della conclusionale in appello di Parte_1 ricomprendente sia le penali irrogate con l'ordinanza cautelare del 12.12.2017 dal Tribunale di Milano, sia i danni subiti per le ulteriori condotte. Di conseguenza, tutte le domande risarcitorie avanzate in primo grado da Parte_1 (fondate sempre sulle medesime condotte) dovevano ritenersi già vagliate dal Parte_3

(ii) che la mancata eccezione circa la sussistenza della clausola compromissoria rispetto alle domande extracontrattuali, come già osservato, non minasse la correttezza del rigetto di tali domande statuito in primo grado, poiché tale rigetto era stato disposto non tanto in forza della sussistenza dell'art. 22 dell'Accordo, quanto, piuttosto, in virtù dell'identità delle condotte poste a base delle domande ex art. 2043 c.c. (20 C.p.i. e 2598 c.c.);

(iii) e che, infine, i presunti nuovi illeciti successivi al deposito del [...] Pt_3 allegati in primo grado con le memorie 183 co. 6 c.p.c. (doc. da 146 a 150 di parte appellante), fossero stati correttamente dichiarati inammissibili in quanto tardivi.

Il motivo è infondato.

La Corte rileva, innanzitutto, come il Lodo Angelici si sia effettivamente pronunciato su tutti i danni patiti (e provati) da Parte_1, con la conseguenza che risulta corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che residuasse spazio per il riconoscimento di ulteriori risarcimenti in favore di Parte_1.

In particolare, il Parte_3 si è espresso:

- sulle campagne *Fall Winter 2017* (pag. 67 Parte_3, *Pre Fall 2018* (pag. 68 Parte_3, *Spring Summer 2018* (pag. 68 Parte_3, accertando, con valore negoziale, che le stesse fossero state realizzate in violazione dell'art. 6 dell'Accordo;

- si è altresì pronunciato sull'uso illegittimo dei segni V e *Parte_1* sui *social*, nei nomi a dominio, sui siti internet per pubblicizzare prodotti vietati a *Parte_1* dall'art. 6 dell'Accordo (classe 18, pelletteria, cfr. pag. 69 – 70 *Parte_3*), affermando che quanto statuito dal *Persona_3* del 1986 con riferimento al divieto per *Parte_1* di usare questi due segni per la pubblicità *groupage* fosse estendibile, per analogia di *ratio*, anche alle pubblicità via *social* e via internet, ove tali pubblicità fossero ricondotte, nella percezione dell'acquirente, ai prodotti della classe 18 e accertando quindi, con riferimento a tali condotte, la violazione dell'Accordo da parte di *Parte_1*

Controparte_4

- si è infine pronunciato anche sull'uso – sempre con riferimento alle V e *Parte_1* nei *corner shop* e *department stores* (pag. 71 *Parte_3*) accertando anche in questo caso l'avvenuta violazione dell'Accordo da parte di *Parte_1*

Dopo aver accertato l'inadempimento dell'Accordo, mediante le condotte appena elencate, da parte di *Parte_1* il *Parte_3* (il cui contenuto è stato recepito dalla sentenza definitiva qui gravata), con riferimento alle richieste risarcitorie dei danni-conseguenza lamentati da *Parte_1*, ha dichiarato che - essendo le condotte esaminate le medesime trattate con l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 12.12.2017 - i danni allegati e provati da *Parte_1* potessero essere risarciti con un importo onnicomprensivo pari a 800.000,00 euro.

Di seguito si riporta il citato passaggio del Lodo Angelici:

Sulla base di tali considerazioni si ritiene equa una liquidazione forfettaria delle penali dovute in applicazione della citata ordinanza del 12 dicembre 2017 e fino ad oggi nella misura di euro 800.000,00= (ottocentomila,00=), importo che potrà essere oggetto di compensazione con le somme eventualmente già pagate in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di Milano. Tale importo è da intendersi comprensivo anche dei danni derivanti dai comportamenti di Valentino Group di cui al precedente § 44.

La Corte ritiene che tale statuizione sia stata riferita alle sole penali non tanto perché il Lodo Angelici si sia espresso solo su queste (omettendo di esaminare le domande risarcitorie), ma per il solo fatto che tutte le condotte oggetto di accertamento nel procedimento *Pt_3* corrispondevano a quelle già esaminate, in via cautelare, con l'ordinanza del Tribunale del 12.12.2017 e per le quali erano state previste le penali). Pertanto, il risarcimento spettante a *Parte_1* era già stato quantificato in quella sede - in via forfetaria e anticipata mediante l'importo indicato a titolo di penale per ogni singola violazione.

Per tale ragione, la Corte ritiene che il *Parte_3* quantificando il danno in 800.000,00 euro, abbia preso in considerazione l'intero ammontare del danno cagionato da *Parte_1* a *Parte_1* mediante tutte le condotte allegate, riferendosi alle penali solamente perché preesisteva già, sin dall'ordinanza cautelare del 2017, una quantificazione del danno riferibile a ogni singola violazione.

Il carattere onnicomprensivo della liquidazione del danno effettuata dal [...] *Pt_3* emerge, tra l'altro, dal passaggio motivazionale con cui gli arbitri hanno affermato che l'importo di 800.000,00 euro era “*da intendersi comprensivo anche dei danni derivanti dai comportamenti di CP_22 di cui al precedente par. 44*”.

I comportamenti di cui al par. 44 sono le condotte di avvio dei procedimenti arbitrali.

Alla luce della ricomprensione, all'interno della quantificazione onnicomprensiva effettuata dal *Parte_3* anche dei danni derivanti dall'avvio dei procedimenti arbitrali (intesi, in questo caso, come costi sostenuti per le difese), la Corte ritiene che tale quantificazione debba ricomprensire, *a fortiori*, anche tutti i risarcimenti del danno richiesti da *Parte_1* in relazione a ogni condotta sostanziale allegata.

In definitiva, anche questo motivo di appello risulta infondato, poiché la domanda risarcitoria (derivante dalle medesime condotte in questa sede qualificate come contraffazione e concorrenza sleale) è già stata accolta e quantificata dal *Parte_3* e compresa nell'importo forfettario di 800.000,00 euro.

Quanto invece alla tardività dichiarata dal Tribunale in relazione alle nuove condotte realizzate da *Parte_1* nel 2022 - ossia dopo il deposito del Lodo Angelici - la Corte ritiene di dover confermare il capo della sentenza impugnata.

Infatti, i fatti allegati da *Parte_1* con la 2° memoria 183 co. 6 di primo grado - pur rientrando all'interno nella macro-condotta illecita dedotta

Controparte_4

V e *Parte_1* nelle insegne dei negozi) - costituiscono, a livello spazio-temporale, delle fattispecie nuove, introdotte nel giudizio di primo grado per la prima volta oltre il termine decadenziale entro il quale deve delinarsi in maniera completa il "*thema decidendum*" del giudizio, ossia la 1° memoria 183 co. 6 c.p.c.

La dichiarazione d'inarmissibilità di quelle allegazioni effettuata dal Tribunale (e dei relativi documenti a supporto), merita dunque di essere confermata, anche alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte che, distinguendo tra "fatti principali" (tra i quali possono inquadarsi quelli

allegati da **Parte_1** di cui ai doc. 146-150) e “fatti secondari”, ha affermato che solo i fatti secondari non sono soggetti al termine decadenziale di cui all’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.: *“in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”* (Cass. n. 21332/2024).

Il motivo in esame, nel suo complesso, va in definitiva interamente rigettato.

2.F 6° motivo: omissione di pronuncia in relazione alla domanda di restituzione degli utili

Con il sesto motivo di appello, **Parte_1** ha censurato la sentenza definitiva sostenendo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di c.d. retroversione degli utili, avanzata ai sensi dell’art. 125 co. 3 C.p.i., con la quale l’odierno appellante aveva chiesto la restituzione, da parte di **Parte_1** degli indebiti profitti conseguiti mediante le contestate violazioni dei segni distintivi.

Parte_1 si è difesa sostenendo che il Tribunale, a pag. 35 della sentenza impugnata, aveva rigettato la domanda sulla scorta delle medesime ragioni già ampiamente esposte, ovvero sia sul presupposto che non vi fosse spazio per ulteriori tutele risarcitorie in favore di **Parte_1** rispetto a quelle conseguenti agli inadempimenti contrattuali accertati dal [...] **Pt_3**

Il motivo è infondato.

La Corte - in base a tutte le considerazioni già ampiamente svolte nei precedenti paragrafi – reputa che anche il capo della sentenza in esame meriti integrale conferma.

Innanzitutto, si osserva come la sentenza definitiva non sia affatto incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia, come erroneamente ritenuto da *Parte_1* ; difatti, la domanda avanzata ex art. 125 co. 3 C.p.i. è stata oggetto di esame da parte del Tribunale, nonché di espresso rigetto (cfr. pag. 35 della sentenza definitiva), motivato nei termini riportati di seguito:

Ed ancora quanto alla domanda di restituzione degli utili ex art. 125 co. 3 c.p.i. che Valentino avrebbe conseguito a seguito degli utilizzi del marchio contestati, che tale voce di danno è già stata esclusa dal Lodo Angelici (cfr pag. 76) in quanto frutto di valutazione “*soltanto speculativa*”, non essendo le condotte specificamente contestate di per sé produttive di alcun guadagno, dato che non consistono nella commercializzazione di prodotti (da cui soltanto Valentino ricava i propri utili) ma in attività che semmai comportano una spesa, come quelle necessarie per promuovere il brand (pubblicità, allestimenti dei siti e dei canali social) o allestire i punti vendita; tanto che la Mario Valentino non ha neppure allegato quali sarebbero e da dove deriverebbero (dalla vendita di quali prodotti) gli “utili” che le condotte contestate avrebbero procurato a Valentino sottraendoli alla controparte (dove la *ratio* della *retroversione*), limitandosi sotto questo profilo a scrivere che si tratterebbe dei “guadagni della controparte imputabili a sua attività illecita”. Sicchè, l’art. 125 co. 3 c.p.i. non avrebbe alcuno spazio di applicazione essendo riferibile soltanto alle attività di contraffazione che generano direttamente un utile (tipicamente la commercializzazione di prodotti contraffatti).

La Corte ritiene che tale statuizione meriti di essere confermata in ragione dell’accertamento intervenuto con il *Parte_3* il quale – essendo competente anche sulle tutele risarcitorie conseguenti agli inadempimenti – si era già espresso sull’infondatezza della domanda avanzata ai sensi dell’art. 125 co. 3 C.p.i., ritenendo non provati gli elementi costitutivi della stessa (cfr. pag. 76 del *Parte_3*).

Il motivo va quindi rigettato e il capo della sentenza va di conseguenza confermato.

2.G 7° motivo: sull’uso illecito dei marchi nella campagna “viva Valentino” e nelle pubblicità su Google

Parte_1 , con il settimo e ultimo motivo, ha sostenuto che la sentenza definitiva avesse erroneamente omesso di pronunciarsi sulle condotte relative all’uso del marchio *CP_12* sulla pubblicità inserita su *Google*, nonché in relazione alla campagna *viva-Valentino*.

Parte_1 si è difesa sostenendo che la domanda di accertamento dell'uso illecito dei segni su *Google* era stata devoluta da *Parte_1* alla cognizione del Lodo Angelici, per l'impugnazione del quale pende tutt'ora l'appello, e che fosse quindi corretta la mancata disamina della stessa da parte della pronuncia impugnata.

Inoltre, quanto alla campagna "*viva-Valentino*", ha sostenuto che la condotta contestata rispetto a tale marchio fosse anch'essa da intendersi inclusa all'interno del rigetto delle domande disposto in primo grado.

Il motivo è infondato.

La Corte precisa, innanzitutto, come la sentenza impugnata abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in relazione alla campagna "*viva-Valentino*". Come ricordato nella parte in fatto, *Parte_1* aveva rinunciato a tale domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e tale rinuncia era stata l'unica ad essere stata accettata da parte di *Parte_1*.

Il motivo di appello, rispetto a tale parte, è dunque inammissibile.

Quanto invece alla pubblicità tramite *Google*, la Corte ritiene che - contrariamente a quanto sostiene *Parte_1* - la sentenza si sia occupata di accertare l'illiceità di tale condotta a pagina 26 (cfr. il punto 2 dell'elenco) e a pag. 30, esaminandola al punto 6.

Oltre ad averla trattata espressamente, poi, il Tribunale ha rigettato le domande di accertamento e risarcitorie proposte da *Parte_1* in relazione a tali violazioni in ragione delle medesime ragioni già viste sopra (ossia l'inclusione delle stesse nel perimetro cognitorio del *Parte_3* e, di conseguenza, la Corte non può che confermare – coerentemente con quanto sin qui esposto – il capo della decisione in questione, rigettando anche il settimo motivo di appello.

*

3. La riproposizione in appello, da parte di *Parte_1*, delle domande di accertamento della responsabilità di *Parte_1* in relazione a campagne e condotte asseritamente non esaminate in primo grado

Da pag. 52 in poi dell'atto di citazione in appello, *Parte_1* ha riproposto le domande di primo grado relative alle 6 campagne pubblicitarie (indicate sopra alla nota n. 15) le cui condotte costituirebbero illecito uso dei

Controparte_4

V e *Parte_1*, sostenendo che l'accertamento delle stesse debba rilevare, in questa, sede in termini di illeciti extracontrattuale.

Oltre a quelle inerenti alle campagne pubblicitarie, *Parte_1* ha altresì riproposto le domande avanzate in primo grado in relazione all'uso dei due segni distintivi sui siti internet, sui *social network*, nelle insegne degli *stores* fisici di *Parte_1* e nella pubblicità dei motori di ricerca.

Parte_1, in buona sostanza, ha ritenuto che il Tribunale, con la sentenza definitiva – avendo dichiarato tutte le condotte assorbite dall'Accordo (e quindi devolute alla competenza arbitrale) – non abbia esaminato nella loro interezza tutti i comportamenti illeciti addebitati a *Parte_1* e dedotti in giudizio e, per tale ragione, ha riproposto le diverse violazioni già allegate in primo grado, mostrando – a titolo di esempio – alcuni prodotti, siti, pubblicità e corner shop dai quali si ricaverebbe la fondatezza delle violazioni.

Nello specifico, *Parte_1* ha raggruppato le violazioni in 4 punti (cfr. pag. da 48 a 97 della conclusionale in appello di *Parte_1*):

(i) Il c.d. primo gruppo di violazioni: l'uso dei segni V e *Parte_1* nelle campagne pubblicitarie (pag. 52 – 74 citazione in appello), su internet e sui *social* (pag. 75-96 citazione in appello) e nelle pubblicità dei motori di ricerca (solo quest'ultima non menzionata da *Pt_3* cfr. pag. 96-98 citazione in appello);

shop e nei *department store* (pag. 98-106 citazione in appello);

(iii) il marchio Parte_5 (pag. 106-109 citazione in appello);

(iv) l'uso del V-Logo non affiancato dalla scritta Controparte_5 (pag. 109-112 citazione in appello).

Parte_1 ha eccepito, sul punto:

- l'inammissibilità della mera riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di tali domande, le quali erano già state, in realtà, tutte espressamente rigettate in primo grado, non avendo Parte_1 formulato alcuno specifico motivo di appello in relazione alle stesse

Al di là dell'inammissibilità, Parte_1 ha poi dedotto, conformemente a quanto eccepito in primo grado, che:

- si trattasse, comunque, di pubblicità istituzionale e non di *groupage*, unica forma di pubblicità vietata dall'Accordo così come integrato dal [...]

Per_3

- che l'accordo non ponesse limiti all'uso dei segni V e Parte_1 rispetto a *internet* e ai *social* e che quindi l'utilizzo di tali segni da parte di Parte_1 [...] non violasse in alcun modo i diritti di privativa di Parte_1 né in base all'Accordo, né tantomeno come illecito extracontrattuale;

- che le insegne dei negozi fisici (*corner shop* e *department stores*) non fossero univocamente in grado di identificare i soli prodotti della classe 18 (per i quali l'uso dei due segni nella pubblicità è vietata), ma che servissero a identificare, in generale, la casa di moda Parte_1 nel suo complesso, con conseguente piena legittimità del loro utilizzo in tali contesti.

Nel merito, in subordine – nella sola ipotesi di accoglimento delle domande riproposte da Parte_1 – l'appellata ha reiterato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. già formulata in primo grado, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'uso dei segni V e Parte_1 da parte di

Parte_1 con riferimento ai prodotti di abbigliamento, per i quali tale uso le risultava precluso dall'art. 6 dell'Accordo.

Le domande riproposte da *Parte_1* vanno rigettate.

(i) Sul primo gruppo di violazioni (le pubblicità): le condotte sono state esaminate dal *Parte_3* che le ha ritenute poste in essere in violazione dell'Accordo. Tale lodo ha infatti affermato che, anche se l'Accordo (per come integrato dal *Persona_3* vietava la sola pubblicità c.d. *goupage*, quel divieto, anche senza la modifica della clausola, doveva intendersi esteso anche alle altre e nuove forme di pubblicità, se le stesse erano riferite ai prodotti della classe 18.

Ha poi accertato, come ricordato, che i danni subiti da *Parte_1* fossero ristorabili con l'importo onnicomprensivo di 800.000,00 euro.

Non pare dunque esservi spazio né per una seconda valutazione di tali condotte come extracontrattuali, né per l'accoglimento di ulteriori domande risarcitorie (il tutto per le argomentazioni già diffusamente esposte supra).

(ii) Sul secondo gruppo di violazioni (gli stores): il *Parte_3* si è occupato anche di queste, accertando che – laddove le insegne dei negozi si riferiscano ai prodotti in pelle – l'uso di V e Valentino costituisca inadempimento dell'Accordo.

Si ritiene che debbano valere anche in questo caso le motivazioni di rigetto già esposte in relazione al primo gruppo di violazioni.

Per quanto riguarda le violazioni relative agli *stores* relative al 2022 (e quindi al deposito del *Parte_3* – anche queste ora riproposte – si devono richiamare le considerazioni già svolte in precedenza, relative alla tardività della deduzione tali fatti “primari” in primo grado e quindi statuire l'inammissibilità delle domande relative a tali condotte.

(iii) Sull'uso del marchio “*Email_6*”: la sentenza definitiva, sul punto, aveva dichiarato estinto tale giudizio, posta la rinuncia alla relativa domanda

avanzata con la prima conclusionale da *Parte_1* e accettata, ex art. 306 c.p.c., da *Parte_1* (era l'unica delle rinunce ad essere stata accettata dalla convenuta).

Si ritiene di dover confermare la statuizione di estinzione del giudizio in relazione a tale domanda per effetto dell'art. 306 c.p.c.

(iii) Sull'uso illegittimo del *Pt_4* non accompagnato dalla scritta “*Controparte_5*”: questa presunta condotta illegittima è stata oggetto dell'esame del *CP_2* (che ha escluso integrasse inadempimento dell'Accordo). Già sopra (quando si è trattato della c.d. “sentenza sull'impugnativa” del *CP_2* abbiamo ritenuto di rigettare tale motivo di appello; pertanto, va rigettata anche la domanda riproposta in questa parte dell'impugnazione.

Conclusa la disamina dei motivi di appello proposti contro la sentenza definitiva, la Corte ritiene, alla luce delle motivazioni fino a ora esposte, che l'appello proposto da *Parte_1* va interamente respinto.

4. I motivi di appello incidentale di *Parte_1*

Con la propria comparsa in appello, *Parte_1* ha proposto:

- (i) un motivo di appello incidentale autonomo
- (ii) e tre motivi di appello incidentale condizionati all'accoglimento dei motivi di appello di *Parte_1*).

4.1 Con il primo (il c.d. **motivo di appello incidentale autonomo**) *Parte_1* ha nuovamente chiesto alla Corte la revoca dell'ordinanza cautelare emessa il 12.12.2017 dal Tribunale di Milano.

Si è difesa *Parte_1*, in comparsa conclusionale, sostenendo che l'ordinanza cautelare del 2017 era legittima e ancora efficace e che, invece, le

statuizioni contenute nella Sentenza n. 5847/2023 (la quale aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da **Parte_1** contro le penali fondate sull'ordinanza del 2017) non avessero comportato – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – l'inefficacia dell'ordinanza medesima.

Il motivo di appello incidentale autonomo è infondato e va rigettato.

Sul punto, la Corte rammenta che con la sentenza definitiva il Tribunale aveva dichiarato che l'ordinanza cautelare del 2017 – di cui **Parte_1** ha chiesto la dichiarazione d'inefficacia con il presente motivo - fosse già sostanzialmente venuta meno, negli effetti, a seguito della sentenza n. 5847 del 12 luglio 2023, R.G. n. 32212/2019⁴⁰ (doc. 116 all. G di parte appellata), le cui statuizioni risultano passate in giudicato a seguito della dichiarazione della cessazione della materia del contendere avvenuta in appello a seguito di transazione tra le parti in relazione alle penali (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n. 2225/2024, doc. 118 all. G dell'appellata).

Le statuizioni della sentenza n. 5847/2023 – passate in giudicato – hanno riguardato gli effetti provocati dal **Parte_3** sull'ordinanza cautelare del 2017, non limitandosi dette affermazioni a dispiegare effetti nel solo giudizio di opposizione a precetto ma aparendo idonee a fare stato tra le parti anche oltre i limiti di quel giudizio.

Il Tribunale, con la sentenza in questione, ha infatti affermato che: *“sulla base di tali premesse ritiene il Collegio che l'intervento del **Parte_3** abbia influenza determinante sulle sorti della presente causa di opposizione a precetto. Se per un verso è pacifico tra le parti e in atti che esso abbia investito in punto di fatto l'intera materia del contendere oggetto della presente causa – e cioè le violazioni accertate con ordinanza cautelare del 12.12.2017 e quelle successive come comprese nell'atto di precetto oggetto di opposizione - deve altresì rilevarsi che la regolamentazione pattizia posta in essere tra le parti ha*

⁴⁰ Emessa a definizione dell'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co. 1 c.p.c.) promossa da **Parte_1** contro il precetto contenente le penali applicate da **Parte_1** in forza dell'ordinanza cautelare del 12.12.2017.

determinato in maniera autonoma l'entità delle penali dovute da Parte_1

[...] e che: “appare inevitabile ritenere che la composizione in chiave contrattuale della controversia abbia inevitabilmente modificato sia il titolo sul quale il precetto era fondato che l'entità delle penali dovute da Parte_1

[...] Invero le pretese di Parte_1 traggono ora origine non già dal disposto dell'ordinanza cautelare del 12.12.2017 bensì dall'intervenuta composizione pattizia di tale profilo del più ampio conflitto tra le parti in merito all'osservanza dell'Accordo del 1979, con conseguente estinzione del titolo giudiziale precedente e contestale insorgenza di obbligazioni scaturenti dal lodo-contratto formato dagli arbitri, mentre del tutto autonoma anche rispetto all'originario titolo giudiziale appare la determinazione pattizia dell'entità complessiva delle penali dovute da Parte_1 per i medesimi fatti compresi nell'originario atto di precetto” (cfr. doc. 116 all. G appellata, pag. 12; enfasi aggiunta).

Il Tribunale, con la sentenza definitiva impugnata – e in continuità con la sopra citata decisione giudiziale emessa in sede di opposizione a precetto in primo – ha dunque confermato, aderendo alla pronuncia del Tribunale n. 5847/2023, che l'ordinanza cautelare del 12.12.2017 fosse stata già superata (negli effetti) dalla decisione contenuta nel Lodo Angelici, la quale aveva quantificato la penale, in misura onnicomprensiva – e quindi i danni subiti da Parte_1 – in 800.000,00 euro.

L'efficacia di giudicato assunta dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 5847/2023 del Tribunale di Milano – a seguito della dichiarazione di cessata materia del contendere intervenuta in appello – consente alla Corte di confermare, nella sua bontà, il contenuto del capo della sentenza definitiva impugnato da Parte_1 con il motivo di appello incidentale autonomo e, in definitiva, di procedere al rigetto anche di quest'ultimo.

4.2 Con i **tre motivi di appello incidentale condizionato**, *Parte_1*

[...] ha chiesto alla Corte – in caso di accoglimento delle domande di merito riproposte da *Parte_1* anche in questa sede – di:

(i) sospendere il giudizio di appello R.G. 1277/2024 in attesa della definizione del giudizio d'impugnazione del *Parte_3* (R.G. 2764/2024);

(ii) sospendere il giudizio di appello R.G. 1277/2024 in attesa della definizione del giudizio d'impugnazione del *CP_2* (R.G. 1112/2024)

e

(iii) accogliere, in caso di accoglimento dei motivi di appello di *[...]* *Parte_1*, l'eccezione di "convalida del marchio" (ex art. 28 C.p.i.) proposta in primo grado e dichiarata inammissibile dalla sentenza definitiva.

Tutti e tre i motivi di appello incidentale condizionato devono essere dichiarati assorbiti in virtù del rigetto degli appelli principali avanzati da *Parte_1*.

Il primo motivo di appello incidentale condizionato, in particolare, risulta assorbito dal già motivato rigetto delle domande avanzate da *Parte_1* in via principale.

Il secondo motivo di appello incidentale condizionato, invece, è venuto meno con la riunione dei giudizi R.G. 1112/2024 e R.G. 1277/2024.

Infine, il terzo motivo di appello incidentale (la convalida dell'uso del marchio *Parte_1* ex art. 28 C.p.i.) è da ritenersi anch'esso assorbito in ragione del rigetto delle domande e dei motivi di appello di *Parte_1*.

5. Le spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.

Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da porsi a carico di ciascuna delle parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da *Parte_1* con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di *Parte_1* avverso le sentenze *a)* n. 3723/2022; *b)* n. 2384/2024; *c)* n. 2994/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di ciascuna delle parti e in favore dell'erario, di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.

Il Presidente estensore
- *Marianna Galioto* -