

N.R.G. 7939/2020



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

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

- dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
- dott. Vittorio Serra - Giudice
- dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r. g. **7939/2020** promossa da:

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. *CP_2* rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall' Avv. Borelli Giorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Modena, C.so Canalgrande n.16.

- OPPONENTE

Nei confronti di

Controparte_3 (C.F.: *C.F._1*) rappresentato e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Marco dalla Verità, Michele Petrella e Alina Di Gesù ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Calderini n.5 presso lo studio legale dei difensori.

-OPPOSTO

Controparte_4
(C.F. *P.IVA_2*) in persona del procuratore speciale Dott. *CP_5* rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dalle Avv. Chiara

Vedovati e Alexia Armaroli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, Via D'Azeglio n.25.

- TERZA CHIAMATA IN CAUSA

DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del **24.10.2025**. Così nel merito:

Per parte attrice opponente:

“Ogni diversa e contraria istanza reietta.

In via preliminare di rito

Prevvia declaratoria del caso e tenuto conto dell'intervenuta adesione da parte di [...] Controparte_1 all'eccezione di incompetenza funzionale dell'adito Giudice, proposta da Parte_1 per essere la materia di azione di responsabilità a carico dell'amministratore (anche se receduto e nonostante la successiva – rispetto alla cessazione dalla carica di amministratore - modifica della clausola statutaria – nel solco di Cass. 6221/2023) di competenza di un Collegio Arbitrale, dichiarare che la domanda di risarcimento del danno proposta contro l'Ing. Controparte_3, deve essere “traslata” avanti il Giudice competente entro il termine che codesto Ecc.mo Giudice assegnerà alle Parti.

In via ulteriormente preliminare di rito

Dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato richiesto a Giudice funzionalmente incompetente, rimettendo poi l'intera controversia al Giudice funzionalmente competente.

In via subordinata

Sospendere il presente giudizio in attesa della decisione sulle domande riconvenzionali, rimettendo le parti avanti il Giudice che verrà ritenuto funzionalmente competente.

In via ulteriormente subordinata

Trattenere avanti a codesto Giudice la decisione in ordine alla eccezione riconvenzionale e rinviare al giudice funzionalmente competente la controversia relativamente alle domande riconvenzionali.

Nel merito

Revocarsi e comunque dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Prevvia ogni declaratoria del caso e tenuto conto di quanto esposto e delle integrazioni introdotte nel presente giudizio, dichiararsi che Controparte_1 nulla deve a Parte_1 CP_3.

In via subordinata

Prevvia ogni declaratoria del caso e tenuto conto di quanto esposto e delle integrazioni introdotte nel presente giudizio liquidarsi il danno patito da Controparte_1 per i fatti addebitati all'Amministratore Delegato Ing. Controparte_3 e prevvia compensazione con l'eventuale credito dell'opposto dichiararsi che Controparte_1 nulla deve a CP_3 Ing. CP_3, od in estremo subordine determinare il minor importo dovuto.

In via di eccezione riconvenzionale

Prevvia eventuale declaratoria, accertarsi, entro i limiti della eventuale compensazione, l'importo da liquidarsi in favore di Controparte_1 in relazione alla responsabilità dell'Ing. CP_3 [...] quale amministratore delegato per i fatti esposti, e/o a titolo di equo rimborso delle royalties pagate e prevvia compensazione con l'eventuale credito eseguire la compensazione delle opposte poste creditorie.

In via di domanda riconvenzionale

Accertarsi la responsabilità dell'Ing. Controparte_3 quale amministratore delegato di [...] CP_1 per i fatti esposti in atti e per quelli introdotti in giudizio e, prevvia quantificazione, se

del caso anche in via equitativa, condannarlo al pagamento del relativo importo quantificato in € 615.000,00, salva diversa ed eventuale determinazione, che ad oggi ammonta ad € 801.878,86 oltre interessi (cfr. sentenza Tribunale Modena doc. 17) anche alla luce della responsabilità dell'Ing.

CP_3 per gli ulteriori due fatti sopravvenuti (ricevimento in data 8.9.2021 da parte di CP_1 dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. THH031J00367/2020 – cfr. doc. n. 8 - e ricevimento di atto di citazione da parte di Controparte_6 notificato il 30.3.2021 – cfr. doc. n. 11 - per asserita contraffazione delle macchine decoratrice di invenzione/progettazione dell'Ing. CP_3 RG 4101/2021).

Accertarsi, inoltre, il diritto di Controparte_1 a vedersi riconosciuto l'equo rimborso, anche di cui, all'art. 77 cpi, e previa determinazione del medesimo, tenendo in debito conto anche i fatti come esposti condannarsi l'Ing. Controparte_3 al pagamento del liquidato importo. Tenendo conto di quanto esposto ed esponendo, determinarsi, inoltre, se del caso, il minor importo a titolo di royalties di cui avrebbe avuto diritto l'Ing. Controparte_3, anche in ragione del principio solidaristico proprio del diritto, ed in relazione all'equilibrio sinallagmatico e condannarlo alla restituzione e/o al pagamento dell'importo così liquidato.
(...)

In ogni caso

con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”

Per parte convenuta opposta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:

NEL MERITO.

❖ **nei confronti dell'opponente attrice** Controparte_1 .

A) rigettare l'avversa opposizione al decreto ingiuntivo (D. Ing. n° 1496/2020 Trib. Bologna) perché infondata in fatto e in diritto e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

B) ancora con riferimento al, e in forza del, contratto di «CESSIONE DI BREVETTI» stipulato fra esso ing. CP_3 e Controparte_1 in data 26.7.2010 e successivamente integrato e parzialmente modificato con scritture in date 17.11.2011, 12.12.2012 e 18.1.2019 [il “Contratto”], condannare l'attrice opponente al pagamento ad esso convenuto opposto, altresì, delle royalties relative ai primi tre trimestri dell'anno 2020 — e dunque già maturate alla data 30/10/2020 di deposito della comp. risp. — nelle seguenti componenti:

(i) gli importi di € 1.921,98, € 77.619,20 ed € 35.567,39, così per complessiva somma capitale di Euro 115.108,57, quali risultano dovuti sulla base dei rispettivi tre E/C trimestrali presentatigli dalla stessa Controparte_1 (ns. docc. 61-62 63), oltre a interessi al tasso dell'art. 1284, comma IV°, c.c. decorrenti dalle date in cui i tre importi avrebbero dovuto essere pagati ai sensi di Contratto;

(ii) con specifico riguardo al 2° e al 3° trimestre, il di più rispetto ai suddetti rispettivi importi di € 77.619,20 ed € 35.567,39, ovverosia rispetto alle royalties sulle vendite che Controparte_1 [...] ha dichiarato a esso ing. CP_3 nei rispettivi E/C trimestrali (ns. docc. 62-63), per royalties sulle maggiori vendite nel corso di tali due trimestri dell'anno 2020, quali risultano alla luce dei dati contabili esposti nella (Prima) Relazione del C.T.U. depositata in data 19/5/2023, ovvero comunque a esito dell'istruttoria, oltre a interessi al tasso dell'art. 1284, comma IV°, c.c. decorrenti dalle date in cui tali importi avrebbero dovuto essere pagati ai sensi di Contratto;

C) sempre con riferimento al, e in forza del, Contratto de quo, condannare l'attrice opponente al pagamento ad esso convenuto opposto, altresì, delle royalties relative al periodo dal 4° trimestre dell'anno 2020 (compreso) in avanti, quali risultano alla luce dei dati contabili emersi o che emergeranno a conclusione dell'istruttoria, oltre a interessi al tasso dell'art. 1284, comma IV°, c.c. decorrenti dalla data in cui i rispettivi importi di ciascun trimestre avrebbero dovuto essere pagati ai sensi di Contratto;

D) condannare l'attrice opponente a rifondere al convenuto opposto i due importi di € 10.402,00 ciascuno (ns. docc. 113 e 114) pagati da quest'ultimo al dr. CP_7 per l'attività ispettiva dallo stesso eseguita una prima volta sull'anno 2020 (ns. doc. 81) e la seconda volta sull'anno 2021 (ns. doc. 99), oltre a interessi al tasso dell'art. 1284, comma IV°, c.c. decorrenti dalle date dei due

pagamenti; E) disporre e pronunciare condanna ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. dell'attrice opponente, a favore del convenuto opposto, da quantificare secondo giustizia ed equità;

❖ nei confronti della terza chiamata Controparte_8 : per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale intestato dovesse accogliere, anche solo in parte, la domanda/eccezione riconvenzionale formulata da Controparte_1 contro l'ing. CP_3 e inerente a ragioni risarcitorie basate su una dedotta sua responsabilità quale A.D. della stessa Società opponente attrice, condannare, già con la sentenza che definirà il presente giudizio, [...] Controparte_8 , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a tenere l'ing. CP_3 mallevato e indenne dal pagamento di qualsivoglia somma fosse dichiarato tenuto a riconoscere a Controparte_1 vuoi anche solo a titolo di minor incasso delle royalties maturate per effetto di compensazione con un eventuale e accertando controcredito di Controparte_1 quale conseguenza della dedotta responsabilità da Amministratore Delegato, comprese le spese di giudizio, con condanna della stessa terza chiamata al pagamento diretto in vece dell'ing. CP_3 del denegato quantum di condanna; in ogni caso, condannare la stessa Controparte_8 a tenere esso convenuto opposto indenne e mallevato dai costi di difesa, provvedendo al relativo rimborso ovvero anticipazione, e con condanna a tale titolo;

❖ in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, compreso il 15% per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n° 55/2014 e oltre a c.p.a. e l'i.v.a. come per legge;

(...)"

Per la parte chiamata in causa:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:

NEL MERITO

In via principale:

- rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti dell'Ing. Controparte_3 in qualità di ex Amministratore Delegato di Controparte_1 poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, nonché sformite di prova e, conseguentemente, assolvere Controparte_8 da ogni avversa domanda e pretesa, per le ragioni esposte in atti.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche solo parziale, di una qualsivoglia responsabilità dell'Ing. Controparte_3 in qualità di ex Amministratore Delegato di [...] Controparte_1

- accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza Co e l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo ad Controparte_8 e/o la decadenza dell'Ing. Controparte_3 dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo per una o più delle ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia formulata dall'Ing. Controparte_3 nei confronti di Controparte_8 anche in relazione alla richiesta di rimborso dei costi di difesa.

In via di ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche parziale, di una qualsivoglia responsabilità dell'Ing. Controparte_3 in qualità di ex Amministratore Delegato di [...] Controparte_1 e di ritenuta operatività della garanzia prestata con la Polizza AIG:

- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Controparte_8 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque:
 - (i) nei limiti della sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'Ing. CP_3 [...] in qualità di ex Amministratore Delegato di Controparte_1
 - (ii) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma, c.c. ovvero ex art. 1898, quinto comma, c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;

- (iii) entro il limite di massimale previsto dalla Polizza ^{Co} ;
(iv) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.

(...)

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%);
- con vittoria di spese anche di CTU, la quale ha avuto ad oggetto la determinazione dei crediti maturati dall'Ing. CP_3 nei confronti di Controparte_1 a titolo di royalties, questione estranea alla domanda di risarcimento danno proposta contro l'Ing. CP_3 quale ex Amministratore Delegato di Controparte_1 che ha dato causa alla chiamata in garanzia di Controparte_8 nel presente giudizio."

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_1 (breviter CP_1) agiva in giudizio per contestare il D.I. n.1496/2020, concesso da questo Tribunale e col quale si era ingiunto alla stessa di pagare l'importo al lordo della ritenuta ex lege di **euro 203.692,45** in favore dell'Ing. Controparte_3 .

Nel procedimento monitorio CP_3 aveva esposto di aver trasferito a CP_1 alcuni brevetti di cui era titolare per un corrispettivo determinato in royalties sui fatturati annui sviluppati dalla stessa CP_1 grazie ai Brevetti ceduti. Tale trasferimento era avvenuto in forza di un contratto di cessione di brevetti, integrato nelle date del 17/11/2011 e del 12/12/2012 e da ultimo modificato con scrittura privata autenticata in data 18/1/2019. Inizialmente le royalties erano fissate nelle percentuali del *5% sulle vendite delle prime 100 apparecchiature costruite secondo i brevetti trasferiti e del 4% sul fatturato successivo, per poi da ultimo essere determinate nel "2,75% a partire dal 01/01/2022 e per tutta la successiva durata del contratto"*. CP_1 aveva sempre inviato a CP_3 estratto conto comprendente il numero delle Macchine vendute nel precedente trimestre ed il calcolo delle royalties maturate. Anche in relazione al quarto trimestre 2019 CP_1 in data 29.01.2020 aveva provveduto a comunicare a CP_3 via pec sia i dati delle vendite trimestrali delle apparecchiature che l'estratto conto delle royalties maturate e dovute al ricorrente, pari a euro

203.692,45. CP_3 in data 30.1.2020 aveva provveduto a inviare sempre via pec corrispondente nota portante credito di euro 173.138,58, detratta la ritenuta d'acconto a carico di CP_1 . Tuttavia, la società non aveva provveduto al saldo, nonostante le sollecitazioni di CP_3 ; la società aveva infatti inteso opporre un diritto di compensazione fondato sul fatto che l'^{Cont} le avesse notificato Processo Verbale di Constatazione di violazioni afferenti anche al periodo in cui CP_3 ricopriva carica di amministratore delegato della società (2015-2016). Tuttavia, CP_3 aveva sottolineato di aver concluso con la società una scrittura privata con cui aveva ottenuto piena liberatoria e scarico di qualsivoglia sua responsabilità da amministratore di CP_1 e che in ogni caso non ricorressero i requisiti per una compensazione né legale né giudiziale.

Il Giudice del monitorio ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile aveva concesso il decreto ingiuntivo per una somma pari ad euro 203.692,45, tuttavia senza concedere la provvisoria esecutorietà pure richiesta dalla parte ingiungente.

2. Nell'atto di citazione in opposizione l'attrice opponente esponeva che CP_3 , in qualità di socio di CP_1 , aveva sottoscritto in data 31/05/2010 con la Controparte_10 quotata all'AIM Italia un contratto composto da plurime disposizioni pattizie che avevano dato origine a plurimi singoli contratti e ad un "contratto di governance della società" nonché ad un primo contratto di compravendita dei brevetti sottoscritto in data 26/7/2010. Nel contratto preliminare di governance si era stabilito che fintanto che CP_3 avesse detenuto direttamente o indirettamente una partecipazione nel capitale sociale di CP_1 avrebbe avuto il diritto di ricoprire la mansione, qualifica e carica di amministratore delegato. CP_3 aveva rivestito la carica di amministratore fino al 2017 per farsi sostituire in seguito dal Rag. Parte_2 di propria esclusiva fiducia. Quest'ultimo era stato A.D. fino a quando CP_1 aveva alienato la propria intera quota a CP_1 ora socia unica di CP_1 .

In tesi dell'attrice opponente l'avvicendamento tra CP_3 e Pt_2 avrebbe avuto lo scopo di "coartare la volontà" della socia di maggioranza CP_1 affinché

acquistasse il residuo capitale di fatto nelle mani di CP_3 . Infatti, Pt_2 aveva iniziato a onerare fortemente la struttura aziendale e societaria per tenere sotto controllo il “montante” delle royalties. Alla fine, CP_1 aveva deciso di acquistare la residua percentuale di capitale sociale riferibile a CP_3 .

Evidenziava che il convenuto opposto grazie alle proprie società partecipanti (CP_11 , al 48%) al capitale sociale di CP_1 era riuscito ad incassare già notevoli importi, che tuttavia dovrebbero essere coordinati con gli “utili” di esercizio di CP_1 negli anni di sodalizio.

Infatti, tutta la commercializzazione dei macchinari CP_1 era stata affidata alla rete commerciale di CP_1 che svolgeva tale attività quale concessionaria dei prodotti CP_1 . Aggiungeva che la Guardia di Finanza aveva pure constatato che i prezzi di vendita che CP_1 riservava alla propria concessionaria e controllante erano più elevati di quelli che praticava ai propri clienti.

Rispetto al prezzo di compravendita dei brevetti rilevava che l’originario contratto era stato sottoscritto da CP_3 sia quale alienante che quale acquirente, seppur con qualifiche diverse.

Ricordava che il prezzo era stato originariamente pattuito in royalties pari al 5% del fatturato conseguito per i primi 100 dispositivi realizzati secondo gli insegnamenti rivendicati e del 4% sul residuo fatturato netto derivante dalla vendita delle macchine oltre la centesima; in tesi di parte attrice tale pattuizione farebbe sorgere perplessità sull’inquadramento giuridico dell’originaria fonte contrattuale. Le parti, infatti, con reiterate novazioni avrebbero generato una variazione del prezzo e ciò determinerebbe la sussunzione del contratto nell’ambito dell’istituto della licenza, che a sua volta genera la richiesta di riequilibrio del sinallagma.

CP_1 aggiungeva che i brevetti oggetti di cessione sembrerebbero essere affetti da nullità, alcuni per carenza di novità intrinseca ed estrinseca ed altri solo per carenza di novità intrinseca. Sottolineava dunque che la causa dell’asserito credito sarebbe inesistente per via della accertata/accertanda nullità dei brevetti e/o la trasformazione della loro natura.

L'art.77 CPI, infatti, farebbe salvo quanto già corrisposto, mentre essendo l'importo del D-I. pacificamente non pagato, l'accertamento della nullità determinerà la pacifica non debenza del credito azionato monitoriamente. Al riguardo parte attrice formulava domanda riconvenzionale inerente all'istituto dell'equo rimborso ex art.77 CPI.

CP_1 sosteneva anche di essere creditrice del danno che la società ha subito per effetto del comportamento negligente tenuto dall' Ing. CP_3 nella sua qualità di A.D. di CP_1. Infatti, la GDF con PVC del 17/12/2019 aveva accertato che la società si sarebbe avvalsa dell'attività di dieci persone simulando un rapporto regolato dall'istituto dell'appalto e/o del contratto d'opera. Tale PVC aveva generato un provvedimento CP_1 col quale veniva chiesto il pagamento dell'importo di euro 614.130,00. Per tale ragione, l'assemblea aveva deliberato il promuovimento dell'azione di responsabilità. Al riguardo precisava che la delibera assembleare liberatoria di ogni responsabilità nei confronti di CP_3 è datata 18/1/2019 ed è dunque ampiamente antecedente i fatti oggetti di rilievo della GDF e dell'CP_1.

Sosteneva che: i) il Giudice che ha emesso il D. I. sarebbe funzionalmente incompetente in quanto non facente parte della Sezione Specializzata in materia di imprese; ii) sull'azione di responsabilità relativa all'eccezione riconvenzionale idonea alla compensazione lo statuto di CP_1 individua la competenza di un Collegio Arbitrale ma la clausola statutaria non potrebbe trovare efficacia, non essendo più intercorrente alcun rapporto tra la società e l'amministratore; iii) ci sarebbe stato attività illecita dell'amministratore in relazione ai lavoratori subordinati.

Da ultimo, in relazione al diritto all'equo rimborso e/o alla riduzione delle royalties sottolineava che oggetto di cessione erano stati solo i brevetti indicati nell'atto del notaio del 2010, mentre gli altri non le sono pervenuti per cessione o licenza, bensì per esser stati da essa stessa studiati, inventati e generati. Le royalties cui avrebbe avuto diritto CP_3 sarebbero quelle afferenti al fatturato dei macchinari

utilizzanti tutti e tre insieme i brevetti. L'ing. CP_3 avrebbe perciò guadagnato più del dovuto.

Affermava, inoltre, che molte rivendicazioni sarebbero nulle e tali nullità andrebbero a riverberarsi sui brevetti stessi. Infine, sosteneva che il prezzo indicato nell'atto di cessione è relativo a tutti e tre i brevetti, chiedendo infine una rimodulazione per riportare ad equilibrio il sinallagma del contratto nel caso in cui alcuni brevetti risultassero considerati nulli.

3. Si costituiva con comparsa di risposta CP_3. Rispetto alla eccezione di nullità del D.I. per incompetenza funzionale sosteneva che il pagamento di royalties non rientrerebbe nella competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di impresa poiché non interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

A seguito delle domande riconvenzionali, infatti, faceva istanza per la trasmissione agli atti al Presidente e la riassegnazione a detta Sezione. Sosteneva che la clausola compromissoria che in tesi di parte attrice non dovrebbe trovare applicazione, in realtà sarebbe applicabile anche a prescindere dal persistere del rapporto sociale se il contendere trova causa nel sodalizio societario; perciò, questo Tribunale sarebbe incompetente a giudicare in ordine all'azione risarcitoria a titolo di responsabilità ex art. 2476 co.1 c.c., la quale dovrebbe essere deferita ad arbitri.

Chiedeva poi di voler concedere la provvisoria esecutorietà al D.I. ex art.648 c.p.c. in quanto il ricorrere e l'ammontare del credito ingiunto non sarebbero stati nemmeno *ex adverso* contestati; infatti, l'avversa opposizione non sarebbe fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

Sui rapporti tra le parti affermava che il capitale di CP_1 fino alle intese transattive di dicembre 2018 -gennaio 2019 era suddiviso tra CP_3 che ne deteneva il 48% attraverso CP_11 e la famiglia dei sig.ri CP_2 e [...] Per_1 che ne deteneva il restante 52% attraverso CP_10, società a capo di un gruppo operante nella produzione e commercio di impianti per il settore ceramico. Con l' "Accordo Quadro" stipulato in data 31.5.2010 le parti avevano previsto ed

eseguito la vendita da CP_3 a CP_10 del 52% di CP_1, la cessione da CP_3 a CP_1 dei Brevetti di invenzione industriali in virtù dei quali la Società avrebbe potuto esercitare la propria attività e ogni futura inventiva di CP_3 grazie al contratto di cessione di Brevetti del 26.7.2010 nonché la concessione a CP_1 da parte di CP_1 della rivendita in esclusiva mondiale dei propri prodotti mediante il “Contratto di Distribuzione” stipulato in data 26.7.2010. L’Accordo Quadro aveva fissato pure le regole di governance della società stabilendo: I) il quorum sia deliberativo che costitutivo del 51% e dunque il funzionamento dell’organo rimesso a CP_1 II) che l’organo amministrativo doveva essere composto da tre o cinque membri da nominare col voto di lista così da riservare a CP_1 la maggioranza in CdA. Ed infatti il primo CdA era composto da CP_2 Persona_1 e l’Ing. CP_3. In seguito, il numero dei componenti del CDA era stato portato a cinque.

Tuttavia, nel corso del tempo vi erano state crescenti tensioni tra i soci. Nel gennaio 2017 CP_1 contro la volontà di CP_11, aveva determinato la riduzione a tre del numero di membri del CdA CP_11 aveva nominato l’Ing. CP_3, il quale però aveva prestato dichiarazione di accettazione della carica di amministratore preannunciando che avrebbe rassegnato le dimissioni se non gli fossero state conferite integralmente le deleghe in essere e i compensi vigenti nel precedente mandato, come effettivamente non è avvenuto. Solo in seguito CP_11, preso atto della situazione, nominava l’Ing. Parte_2

Aggiungeva che destituito l’Ing. CP_3, CP_1 faceva muovere CP_1 contro lo stesso azionando due arbitrati- uno per asserita concorrenza sleale in violazione della clausola 8.3 dell’Accordo Quadro e l’altro a titolo di responsabilità ex art. 2476 co.1 c.c.- ed un’azione giudiziaria volta a cessare il pagamento delle royalties. A mezzo di scrittura privata del 7.12.2018 l’intero contenzioso veniva risolto all’esito di una transazione. Con quest’ultima si era stabilito: i) la cessione delle quote di CP_11 a CP_10 che ne sarebbe diventata unica socia; ii) la modifica del contratto di brevetti con la riduzione del corrispettivo a favore di CP_3 e la regolamentazione dei diritti di sfruttamento sui miglioramenti e/o

sviluppi e/o innovazioni dei Brevetti su nuove invenzioni a opera di CP_3 ;
iii) la previsione di una licenza d'uso da CP_1 a CP_3 gratuita e senza limiti temporali avente ad oggetto la tecnologia posta alla base dei Brevetti per l'utilizzo in settori diversi da quello di operatività di CP_1 ; iv) la previsione di un nuovo e autonomo patto di non concorrenza; v) il rilascio di reciproche liberatorie al momento del closing. In adempimento di ciò, CP_11 aveva ceduto a CP_10 il proprio 48% del capitale sociale di CP_1 , era stato modificato il Contratto di Brevetti ed era stato sottoscritto una nuova Licenza di Brevetti, convenendo un nuovo Patto di non concorrenza.

Affermava che, avendo CP_1 inteso liberamente e autonomamente acquistare dall'esponente le quote di CP_1 e i diritti di brevetto rispettivamente ai prezzi e secondo le royalties convenuti, non potrebbe porsi questione di vaglio di congruità, essendosi la socia unica avvalsa della propria libertà negoziale. Rispetto alla deduzione per cui CP_3 avrebbe riservato a CP_1 prezzi di compravendita superiori a quelli applicati per le vendite dirette, affermava che la stessa era elemento portante dell'azione mossa da CP_1 nell'arbitrato e si tratterebbe comunque di un argomento chiuso dall'avvenuta transazione.

Sosteneva che CP_1 aveva adempiuto ai propri obblighi di pagamento delle royalties per i primi tre trimestri del 2019, rimanendo debitrice sin dal quarto trimestre del 2019, oggetto della richiesta monitoria. In seguito, non aveva adempiuto al pagamento delle royalties maturate per il primo trimestre 2020, secondo trimestre 2020 e terzo trimestre 2020 pari ad euro 1.961,98, 77.619,20 e 35.567,39 stando ai dati forniti dalla stessa, come peraltro comunicato nei termini contrattuali.

Avanzava a titolo di emendatio libelli la richiesta di pagamento delle royalties maturate sino alla data della comparsa di costituzione e risposta e di quelle maturate nel prosieguo del giudizio (riconosciuti come dovuti dalla stessa attrice che ha continuato a mandare gli E/C), comprensive dell'applicazione di interessi al tasso dell'art.1284 co.4 c.c..

Rispetto all'azione risarcitoria avanzata da CP_1 sulla base del fatto che CP_3 avesse simulato un rapporto di lavoro autonomo mentre era in realtà lavoro subordinato e sui consequenziali accertamenti della GDF, dell'CP_1^{Cont} e dell'CP_1^{CP_1} eccepiva il difetto di competenza di questo Tribunale sulla base della clausola compromissoria dell'art.26 dello Statuto di CP_1 che dovrebbe nel caso di specie trovare applicazione. In ogni caso, sosteneva che tutto ciò sarebbe stata oggetto di transazione e che con delibera assembleare del 18.1.2019 l'assemblea avrebbe rinunciato all'azione di responsabilità promossa con arbitrato; che la questione relativa al supposto non corretto inquadramento di alcuni collaboratori di CP_1 fosse nota prima del gennaio 2019 e in ogni caso alla luce del sole, come sarebbe comprovato dagli atti, essendo questa circostanza ben nota anche al momento delle intese transattive. Aggiungeva che il documento CP_1^{CP_1} accerterebbe solo il mancato versamento di contributi che di per sé sarebbero stati ab origine dovuti, non configurando il relativo pagamento alcuna ipotesi di danno; perciò, a CP_3 non si potrebbe addebitare alcun danno occorso successivamente a quanto accaduto dopo il cessare della carica amministrativa, ossia gennaio 2017.

In via subordinata chiedeva di chiamare in causa gli altri amministratori che erano in carica insieme a lui e la stessa CP_1^{CP_1} nonché di attivare la copertura assicurativa contratta da Controparte_13 controllante di [...]

CP_10 così indirettamente anche di CP_1) con CP_8 . In ordine all'azione nei confronti dell'Ing. CP_3 a titolo di rimborso royalties, equo rimborso ex art.77 CPI e nullità dei brevetti si riportava alla transazione già avvenuta perché la rinuncia di CP_1 ad un'azione già incardinata innanzi a questo Tribunale relativa al contratto di cessione di brevetti avrebbe comportato anche l'assorbimento, per il principio del dedotto e del deducibile, delle pretese fatte valere. Sosteneva in ogni caso l'infondatezza della domanda perché in realtà: I) oggetto del contratto di cessione era non solo l'originaria cessione dei Brevetti in essere alla data della stipula, ma inter alia il trasferimento da parte dell'Ing. CP_3 a CP_1 di tutte le invenzioni che

avrebbe escogitato nei venti anni successivi; II) non sarebbe vero che CP_3 avrebbe incassato più royalties del dovuto in quanto l'entità delle royalties è sempre stata determinata da CP_1 attraverso i rendiconti trimestralmente comunicati a CP_3 ; iii) i brevetti citati da parte attrice e di cui lamenta la possibile nullità non sono quelli originariamente ceduti con contratto di cessione di brevetti del 2010; iv) non vi sarebbe alcuna questione relativa alla rideterminazione delle royalties o della corresponsione di un equo compenso ex art. 77 CPI quand'anche le "nullità" brevettuali fossero accertate. Infatti, l'oggetto atterrebbe alla cessione da parte di CP_3 a CP_1 non solo degli originari brevetti ma anche di quello che lo stesso avrebbe successivamente sviluppato e inventato: le royalties sarebbero previste a titolo di corrispettivo non solo della cessione dei primi brevetti ma anche specificamente delle ulteriori disposizioni a favore di CP_1 e a carico di CP_3 sub clausole 2.3 e 2.4 del Contratto di Cessione di Brevetti rispetto alle quali un'eventuale nullità dei brevetti non verrebbe in rilievo; v) la deduzione di parte attrice secondo cui il contratto di cessione dei brevetti dovrebbe leggersi come contratto di licenza non solo contrasterebbe con i fatti e con quanto CP_1 avrebbe ribadito in ogni precedente momento giudiziale, ma sarebbe confutata anche dal fatto che è stata la stessa a concedere a CP_3 la licenza all'esito delle intese transattive.

In subordine chiedeva ammettersi manleva, garanzia e rivalsa nei confronti degli altri terzi amministratori e di Controparte_8 nonché della controllante CP_1

3. A seguito della rimessione del fascicolo alla Sezione Specializzata in materia di impresa disposta dal Presidente del Tribunale, si teneva la prima udienza. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa solo della compagnia assicurativa e concedeva provvisoria esecutività al D.I., non essendo stati contestati né l'importo delle royalties né il fatto che le stesse fossero state calcolate dalla stessa CP_1 , la quale invece aveva svolto domanda riconvenzionale relativamente a mala gestio e di riduzione ad equità delle royalties, entrambe non fondate su prova scritta o di pronta soluzione.

4. In seguito, il convenuto opposto presentava istanza di ingiunzione esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per ottenere gli altri importi già maturati: allegava che **CP_1** aveva pagato a **CP_3** la somma ingiunta senza eseguire il pagamento degli importi dalla stessa indicati come dovuti negli E/C dei primi trimestri dell'anno 2020 e che dal 4° trimestre l'attrice aveva cessato di inviare a **CP_3** gli E/C trimestrali. Al riguardo affermava di aver pure attivato la procedura di ispezione prevista dal contratto al fine di accertare le vendite del 4° trimestre 2020 e di verificare i dati contabili dei primi tre trimestri dello stesso anno. Il revisore indipendente **CP_7** avrebbe rassegnato alle parti una relazione segnalando che: I) risulterebbe una numerosissima quantità di vendite generatrici di royalties nel 4° trimestre 2020; II) con riguardo al 2° e 3° trimestre 2020 gli E/C predisposti ed inviati da **CP_1** a **CP_3** fossero errati per largo difetto. Chiedeva dunque di ingiungere all'attrice il pagamento di euro 115.108,57 oltre interessi ex art. 1284 co.4 c.c.

5. Si costituiva **la terza chiamata CP_8** si riportava alle difese svolte dal convenuto in relazione all'operatività della clausola arbitrale in relazione all'azione di responsabilità e ne argomentava l'infondatezza nel merito. Sosteneva che l'operatività della polizza è soggetta al modello delle claims made e che in ogni caso non dovrebbe trovare operazione per dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave ex art. 1892 c.c. nonché per mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio ex art.1898 co.5 c.c. poiché delle contestazioni in merito all'inquadramento dei lavoratori erano a conoscenza più o meno tutti.

6. A seguito di nuova prima udienza, le parti scambiavano le proprie memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Parte attrice opponente argomentava: I) in relazione alla inammissibilità dell'istanza di ingiunzione avanzata rispetto alle royalties maturate dopo la concessione del D.I. avuto riguardo anche ad ulteriori profili di responsabilità che sarebbero emersi in corso di causa, come l'atto di citazione di una terza parte per contraffazione brevettuale nonché per i già citati PVC, provvedimento **CP_1**, **Contr** e ulteriori provvedimenti pregiudizievoli per la stessa; II) in relazione al fatto che il

credito chiesto nell'istanza di ingiunzione sarebbe in realtà inesistente; III) in relazione al fatto che alcune royalties richieste sarebbero relative ai macchinari prodotti con le rivendicazioni di cui al brevetto europeo 2093065B1 rilasciato dall'ente europeo solo dopo e per effetto di modifiche intervenute in data successiva alla cessione di brevetti, con conseguente carenza di legittimazione a chiederle da parte di CP_3 ; IV) in relazione al fatto che CP_1 avrebbe cessato di produrre macchine contenenti rivendicazioni valide e non nulle di cui ai brevetti oggetto di cessione; V) in relazione al fatto che la richiesta delle royalties ulteriori comporterebbe un ampliamento del petitum; VI) in relazione al fatto che la transazione non potrebbe trovare applicazione perché relativa alle sole obbligazioni dedotte fino a quel momento e non anche sui fatti nuovi dedotti nel presente giudizio.

Parte convenuta opposta: I) ribadiva che non potrebbe ravvisarsi alcun profilo di responsabilità; II) si opponeva alla deduzione di CP_8 in relazione alla inoperatività della copertura assicurativa, sostenendo che il questionario citato non avrebbe data certa e che in ogni caso la comunicazione dell'^{CP_1} reca data 22.1.2020, dunque successiva al 20.12.2019 e che la copertura dell'anno solare era un rinnovo di una polizza già in essere negli anni anteriori; III) sosteneva che continua ad essere in atto un contenzioso tra CP_1 e l'attuale società gestita da Parte_3 rispetto all' "atto di concessione di licenza dei brevetti"; IV) osservava che le royalties sarebbero previste a titolo di corrispettivo non solo della cessione dei Brevetti ma anche specificamente delle ulteriori disposizioni a favore di CP_1 e carico di CP_3 sub clausole 2.3 e 2.4 rispetto alle quali il fatto di una eventuale nullità dei brevetti non rileva; V) che i Brevetti non sarebbero solo i quattro indicati nell'Allegato B dell'originario contratto di "CESSIONE DI BREVETTI" del 26.7.2010 e i due ulteriori indicati nell'Allegato A dell'ATTO RICOGNITIVO del 19.11.2011 ma se ne annoverano tanti altri, creati dall'Ing. CP_3 dopo i primi e intestati a CP_1 in applicazione della clausola 2.2 di Contratto. Si riportava infine alla Relazione del Dr. CP_7.

CP_8 si riportava alle proprie deduzioni.

Le parti avanzavano pure le proprie istanze istruttorie.

7. Veniva disposta CTU contabile col seguente quesito: *“esaminati gli atti e documenti di causa- in particolare la documentazione contrattuale: contratto di cessione del 2010 (doc.1 CP_3); atto ricognitivo del 2011(doc.2 CP_3); integrazione del 2012 (doc.3 CP_3); atto modificativo del 2019 (doc.4 CP_3), nonché gli E/C inviati da CP_1 per la quantificazione delle royalties. Relativi all’anno 2020 (docc.61-63 CP_3) e acquisita se del caso ulteriore documentazione contabile con il consenso delle parti- dica il CTU quale sia l’importo dovuto a Ing. CP_3 per royalties maturate a partire dal 2° trimestre 2020 fino al trimestre più prossimo alla chiusura delle operazioni peritali”*.

8. La CTU evidenziava che *“l’importo dovuto a Ing. CP_3 per royalties maturate a partire dal 2° trimestre 2020 fino al trimestre più prossimo alla chiusura delle operazioni peritali” limitato al 4° trimestre 2022 è stato quantificato in Euro 931.230,92; fornendo un conteggio alternativo identificato nel paragrafo 2.3 “l’importo dovuto a Ing. CP_3 per royalties maturate a partire dal 2° trimestre 2020 fino al trimestre più prossimo alla chiusura delle operazioni peritali” ovvero il 4° trimestre 2022 è stato quantificato in Euro 836.242,40.*

9. CP_3 proponeva istanza di ingiunzione sulla base delle somme ritenute riconosciute dal CTU, chiedendo inoltre di porre i compensi del dott. CP_7 per l’attività di revisore indipendente a carico di CP_1 e di disporre una integrazione della CTU relativa all’accertamento delle royalties maturate nel corso del giudizio, essendo il rapporto contrattuale di natura continuativa.

10. Nelle more del procedimento, CP_1 aderiva all’eccezione di compromesso arbitrale avanzata dal convenuto sottolineando che con delibera straordinaria i soci avevano eliminato la clausola compromissoria dello Statuto della società ma che in ogni caso per via del mutato orientamento di legittimità di Cass. 6221/2023 non è opponibile la soppressione della clausola compromissoria agli amministratori che hanno cessato la carica prima di tale soppressione. Tuttavia,

alla successiva udienza, CP_3 rinunciava all'eccezione di compromesso in relazione alla domanda avanzata dall'attrice a titolo di responsabilità dell'amministratore; la rinuncia non veniva accettata da CP_1 che ne eccepiva pure la tardività.

11. In relazione all'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. CP_1 si opponeva sostenendo che si tratterebbe di domanda nuova, censurava le risultanze della CTU, rilevando che il proprio CTP avrebbe riconosciuto la minor somma di euro 562.117,00 e che in ogni caso si tratterebbe di importo meramente ipotetico, poiché gli indicati tipi di macchine non sarebbero stati realizzati con rivendicazioni rientranti nel perimetro dei brevetti oggetto di cessione e alcuni tipi di tali macchine sarebbero stati prodotti con accorgimenti che sono parte di brevetti depositati da CP_1 in data successiva alla cessione dei brevetti e come tali pacificamente di proprietà "originaria" in capo "all'inventore" CP_1. In particolare, riteneva che i ricavi delle vendite delle macchine digitali DRYFIX, INNOVA, INNOVAFIX e LIGNA non debbano essere inseriti nella base di calcolo delle royalties.

12. Il Tribunale respingeva l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e l'istanza per il pagamento dei compensi del Dott. CP_7, disponendo tuttavia l'integrazione della CTU come richiesto dal convenuto col seguente quesito: *"esaminati gli atti e documenti di causa- in particolare la documentazione contrattuale: contratto di cessione del 2010 (doc.1 CP_3); atto ricognitivo del 2011(doc.2 CP_3); integrazione del 2012 (doc.3 CP_3); atto modificativo del 2019 (doc.4 CP_3) e acquisita se del caso ulteriore documentazione contabile- dica il CTU quale sia l'importo dovuto all'Ing. CP_3 per le royalties maturate per tutto l'anno 2023. Si autorizza il CTU ad accedere nella contabilità di CP_1 in particolare alle fatture di vendita e ai mastrini contabili relative alle poste di interesse, ai fini dell'attività peritale"* precisando che l'indagine del CTU si dovrà estendere alle royalties maturate per tutto l'anno 2024.

13. All'esito della CTU integrativa, il consulente rilevava che i) *“l'importo dovuto all'Ing. CP_3 per le royalties maturate per tutti gli anni 2023 e 2024 sulla base del primo conteggio “alternativo” è stato quantificato in euro 684.552,58”* includendo sia il Fatturato certamente incluso sia l'intero fatturato conteso; ii) *sulla base del secondo conteggio alternativo è stato quantificato in euro 281.535,63 includendo sia il Fatturato certamente incluso sia le voci di Fatturato di conteso limitatamente a “upgrade”, “macchine digitale usate” e macchine digitali nuove “DRIFIX”, “INNOVAFIX”, “INNOVA” e “LIGNA”;* iii) *sulla base del terzo conteggio “alternativo” è stato quantificato in euro 653.135,88 includendo sia il Fatturato certamente incluso sia il fatturato conteso limitatamente alle macchine digitali nuove “DRIFIX”, “INNOVAFIX”, “INNOVA”, “LIGNA”, “PRO”, “NANO”, “IKON”, “PRISMA”, “MEGA”, “LABO”, “FLYER”, “NEXT” e “BLAZE”;* iv) *alternativamente in euro 250.118,93 includendo sia il fatturato certamente incluso sia le voci di fatturato conteso limitatamente alle macchine digitali nuove “DRIFIX”, “INNOVAFIX”, “INNOVA”, “LIGNA”.*

14 .Le parti precisavano le proprie conclusioni ed in data 24.10.2025 la Causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

In via preliminare: sulla competenza del Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale di responsabilità

15. In relazione all'azione di responsabilità proposta dall'attrice opponente in via di domanda riconvenzionale, CP_3 eccepisce in primo luogo l'applicabilità della clausola di cui all'art.26 (ora rimossa) dello Statuto di PROJECTA, pacificamente e letteralmente applicabile alle controversie fra società e amministratori oltre che fra società e soci (cfr. doc. 26 opposto) ¹, con la

¹ *«Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente in ragione della sede legale della società il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente... Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»*

conseguente incompetenza di questo Tribunale a favore del Collegio Arbitrale. Parte attrice, dapprima, si è opposta all'efficacia della clausola arbitrale, mutando tuttavia la propria posizione difensiva nel corso del processo e più precisamente con memoria dell'8 marzo 2023. Al riguardo, ha argomentato in relazione ad un mutamento di orientamento del giudice della nomofilachia in relazione all'applicabilità della clausola compromissoria qualora la stessa venga eliminata dallo Statuto dopo che l'amministratore è cessato dalla carica (Cass. 6221/2023) e ha dichiarato di aderire all'eccezione di compromesso avanzata da CP_3. In seguito, e per la prima volta all'udienza del 30 aprile 2024, il convenuto opposto ha dichiarato di voler rinunciare all'eccezione avanzata in comparsa di costituzione e risposta, mentre CP_1 s non ha accettato e la rinuncia, trattandosi in ogni caso di rinuncia tardiva e in relazione alla quale il difensore non avrebbe gli specifici poteri.

Il Collegio ritiene di condividere le deduzioni di CP_1 in relazione alla tardività della rinuncia dell'eccezione di compromesso originariamente avanzata dal convenuto.

Deve segnalarsi, al riguardo, un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta formatosi l'accordo endoprocessuale, le parti perdono la loro facoltà di modificare sul punto le rispettive posizioni e quindi anche la facoltà di rinunciare all'eccezione di incompetenza, sulla base dei principi generali in tema di formazione dell'accordo, di natura recettizia degli atti e di inefficacia della revoca della proposta pervenuta dopo la formazione dell'accordo (Cass. III sez. civile, 22869/2016). Essendo nel caso di specie l'adesione all'eccezione di compromesso pervenuta a conoscenza della parte opposta prima che la stessa vi rinunciassse, tale rinuncia si rivela tardiva e dunque inefficace.

In ragione di ciò, questo Tribunale deve ritenere valida l'adesione dell'attrice opponente all'eccezione di arbitrato in origine proposta dal convenuto opposto e dichiarare la propria incompetenza a decidere in relazione all'azione di responsabilità avanzata da CP_1 a favore di Collegio Arbitrale, come

stabilito dall'art. 26 dello Statuto Societario di CP_1 . Deve conseguentemente essere disposta la separazione delle cause.

Infine, si deve rilevare che la dichiarazione di incompetenza e la separazione delle cause si estende anche alle domande di Controparte_4

[...] , terza chiamata in causa da CP_3 per eventuali esigenze di malleva, e comunque le assorbe.

Sulla competenza funzionale

16. Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte attrice opponente relativa all'**incompetenza funzionale** del giudice che ha emanato il D.I. qui opposto. Secondo la difesa di CP_3 , lo stesso non era, nello specifico, relativo ad una questione attinente alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, trattandosi solo di questione (pagamento somma) attinente alla quantificazione delle *royalties*.

In realtà si deve convenire che la domanda di pagamento del corrispettivo della cessione di brevetti (qui impropriamente "royalties") fa parte ogni caso delle materie previste dall'art. 134 CPI e d.leg. 168/2003, attenendo la controversia (come anche sviluppata nel giudizio di merito) anche al contenuto (an e quantum) della controprestazione, ovvero all'utilizzo o meno da parte dell'opponente dei brevetti in titolarità o sviluppati dall'opposto e non solo relativamente alla riconvenzionale inerente la dedotta responsabilità dello stesso CP_3). In proposito va tuttavia comunque anche rammentato che (Cass. SSUU 19882/2019) *"Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario"*; pertanto se anche ab origine il d.i. fosse stato emesso da giudice non appartenente alla Sezione Impresa ma facente parte di questo Ufficio giudiziario (come in concreto avvenuto) nessuna incompetenza funzionale potrebbe né può essere predicata, e quindi il d.i. opposto non può per tale solo motivo essere revocato.

Sulla validità dei brevetti

17. Deve, innanzitutto, rilevarsi che non meritano accoglimento le deduzioni di parte attrice secondo cui non sarebbe stato possibile estendere il *petitum* della causa alle *royalties* ulteriori rispetto a quelle richieste col decreto ingiuntivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “*nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta*” (Cass. SSUU 26727/2024; nello stesso senso v. Cass. 9668/2021, 7592/2024; cfr. anche Cass. SSUU 22404/2018 e SSUU 12310/2015 sulla possibilità di ampliamento in relazione alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio). Nel caso di specie, le *royalties* chieste in via ulteriore trovano effettivamente causa nello stesso rapporto contrattuale dedotto nel giudizio monitorio, e neppure sono alternative rispetto a quelle inizialmente proposte, bensì aggiuntive in relazione ai periodi di maturazione dei compensi.

La possibilità di ampliare il *petitum* nei termini descritti non deve chiaramente pregiudicare le facoltà difensive della controparte. Nel caso concreto il contraddittorio è stato pienamente rispettato, e si è dispiegato in ben due CTU contabili.

Parte attrice opponente per contrastare il D.I. qui opposto si riporta alla asserita responsabilità di CP_3 per *mala gestio* societaria e all’asserita invalidità dei brevetti ceduti da CP_3. Rispetto alla prima deduzione, come già rilevato, la questione deve essere rimessa al competente Collegio Arbitrale. Rispetto alla validità brevettuale, il G.I. con ordinanza del 19.08.2022 ha stabilito che “*l’allegazione di nullità dei brevetti oggetto di cessione è oltremodo generica e non spiegata*” e che comunque “*il thema decidendum non attiene alla validità delle privative oggetto di cessione*” (in difetto di domanda) e la domanda di equo rimborso “*anche di cui all’art.77 CPI*” non è supportata da alcuna allegazione”. Il Collegio ritiene di doversi attenere a tale rilievo; infatti, sebbene l’attrice opponente nel corso del processo abbia continuato ad argomentare in relazione ad

una ipotetica nullità dei brevetti, lo ha fatto con allegazioni generiche e non sufficientemente fornite di riscontro probatorio. **CP_1**, infatti, ha prodotto, solo unitamente alla comparsa conclusionale, un nuovo “parere tecnico obiettivo” che tuttavia rimane ed è una semplice allegazione difensiva unilaterale, contenente valutazioni e non adeguatamente sottoposta al contraddittorio tra le parti.

Le dedotte nullità non sono quindi affatto “certe” come assume parte opponente.

Non può conseguentemente trovare accoglimento la domanda di equo rimborso ex art. 77 CPI; né le rilevate carenze possono essere colmate attraverso una CTU tecnico brevettuale, che avrebbe natura esplorativa, come già rilevato dal GI; in ogni caso l’art. 77 CPI presuppone, come nota la controparte, che vi sia una declaratoria di nullità passata in giudicato, il che non risulta per alcuno dei titoli controversi; le domande di **CP_1** sul punto hanno infatti assunto la veste di eccezione riconvenzionale, e neppure di domanda di nullità.

Sulla debenza e l’ammontare delle cd. “royalties”

18. La quantificazione delle cd. *royalties* dovute da **CP_1** a **CP_3** per la cessione dei brevetti rappresenta il vero e proprio oggetto di controversia tra le parti.

Il Collegio ritiene che non meriti accoglimento la statuizione secondo cui l’atto del 26 luglio 2010 rappresenterebbe una *licenza* di brevetti e non un vero contratto di compravendita. Il convenuto opposto ha, invero, effettuato una vera e propria cessione del diritto di proprietà, ciò desumendosi dal tenore letterale dell’atto, dove si prevede che **CP_3** “*vende e trasferisce (...) la piena ed esclusiva proprietà dei brevetti*” (art.2 dell’atto del 26 luglio 2010); a nulla rileva che il contratto sia stato integrato nel tempo e che la percentuale delle *royalties* (*rectius*, corrispettivo delle cessioni) sia stata rideterminata, poiché -avuto riguardo alla volontà delle parti- anche gli atti successivi (12.12.2012 e 18.01.2019) sono atti di autonomia privata integrativi dell’atto originario e rientranti pur sempre nel perimetro della cessione brevettuale.

Rispetto all'oggetto della cessione, CP_1 sostiene inoltre che siano stati ceduti solo i tre brevetti citati nell'Allegato A del contratto del 2010, mentre tutti gli altri sarebbero di titolarità dell'attrice e nulla sarebbe dovuto a CP_3 in relazione agli stessi.

Tale considerazione non è condivisibile.

Infatti, CP_3 ha ceduto con il predetto atto anche *“ogni sviluppo o miglioramento”* dell'oggetto dei brevetti, e comunque *“ogni innovazione dallo stesso messo a punto”*, trasferendo conseguentemente a CP_1 *“il diritto di depositare a proprio esclusivo nome domande nazionali ed internazionali (...)”* (art.2.4 dell'atto del 26.07.2010). Anche negli atti integrativi successivi vi è il riferimento alle ulteriori domande depositate da CP_3 e viene specificato che *“ogni sviluppo tecnologico inerente la stampa digitale a getto d'inchiostro applicata su materiale ceramico (...) si intende ricompreso nella precedente cessione di brevetti”* (art.1 contratto del 12.12.2012) e dunque nella cessione originariamente avvenuta con l'atto di autonomia privata del 2010. Non può in conclusione trovare accoglimento la deduzione di CP_1 secondo cui gli unici brevetti ceduti sarebbero i tre menzionati nell'originario contratto, considerato che si tratta di una allegazione contrastante col chiaro tenore letterale dei contratti.

19. La complessità della questione ha reso necessaria una **CTU contabile** allo scopo di determinare su quale fatturato dovessero essere calcolate le *“royalties”*, nonché l'ammontare delle stesse, a far data da quanto non considerato nel procedimento monitorio.

La relazione originaria è stata in seguito integrata con una CTU ulteriore volta alla quantificazione delle *“royalties”* maturate nelle more del processo, sino a tutto il 2024.

Le argomentazioni e le conclusioni delle relazioni sono ampiamente e logicamente motivate, svolte nel pieno contraddittorio delle parti, e il Collegio ritiene di condividerle.

Con la **prima relazione**, il CTU, sulla base dell'attenta analisi del fatturato complessivo di bilancio e previo contraddittorio con i CTP, ha provveduto ad

evidenziare quale fatturato deve intendersi certamente escluso (smalterie, ricambi, assistenza) e quale certamente incluso (macchine digitali EVO, GTESTER, MOVING, GPLOTTER) nel computo delle *royalties* (cfr. pag. 22 della CTU²). Il fatturato conteso riguarda invece le voci degli “*upgrade*”, delle “macchine digitali usate” e le macchine digitali “DRIFIX”, “INNOVAFIX”, “INNOVA” e “LIGNA”. Al riguardo il CTU sottolinea come “*tutte le linee di ricavo costituenti il fatturato conteso siano state storicamente incluse nel computo delle royalties*” negli estratti conto che la stessa CP_1 inoltrava a CP_3.

Il CTU segnala che un “*un cambio di rotta che è opportuno segnalare è riscontrabile a far capo dal 1° trimestre 2020 quando ad eccezione degli “upgrade” costantemente considerati nel novero, le residue voci di Fatturato conteso*” sono state escluse dal conteggio delle *royalties*”. Tale rilievo era stato effettuato anche dal Dott. CP_7 nella procedura di “revisione” menzionata dall’art. 5.2 del contratto del 26 luglio 2010. Parte attrice (il CTP) ha invece sostenuto che l’inclusione del Fatturato conteso sia avvenuta “*per errore e per disattenzione*”.

Il CTU ha poi sottolineato le difficoltà interpretative afferenti alla quantificazione del corrispettivo così come previsto nel contratto originario e negli atti integrativi, in quanto si parla di “*ogni dispositivo/componente realizzato secondo i brevetti*”, “*senza che vengano previste ulteriori specifiche che permettano di ricondurre inequivocabilmente tali pattuizioni alle diverse tipologie di ricavi che interessano il business specifico di CP_1*” (cfr. pag. 25 CTU).

Le parti, in particolare, controversano se le *royalties* debbano essere applicate solo sulle macchine digitali “nuove” o anche sulle “macchine digitali usate”. Nella specie, il CTU sottolinea che le “macchine digitali usate” non vengono specificate nel contratto, ma non vengono nemmeno esplicitamente escluse, e per tale ragione

² “*fatturato che, secondo l’apprezzamento unanime dei consulenti, è da considerarsi escluso dal novero della Base imponibile (successivamente anche “Fatturato certamente incluso”);- fatturato che, secondo l’apprezzamento unanime dei consulenti, è da considerarsi incluso nel novero della Base imponibile (successivamente anche “Fatturato certamente escluso”);- fatturato che, a seguito di quanto esposto dai consulenti, rimane oggetto di contesa tra gli stessi (successivamente anche “Fatturato conteso”)*”.

lo stesso ha provveduto a fornire due quantificazioni alternative, includendo nella prima l'intero ammontare del fatturato conteso e nella seconda il fatturato relativo solo alle macchine digitali nuove "DRIFIX", "INNOVAFIX", "INNOVA" e "LIGNA" (cfr. pag. 26 e ss. rel. CTU³).

Al riguardo, il Collegio ritiene che, stante la non univoca interpretazione fornita dal tenore letterale del contratto, debba essere tenuto in opportuno rilievo - e dunque valorizzato ex art. 1362 2° co. e 1366 c.c. - il comportamento "storico" di CP_1, che sino al 2020 ha considerato anche la voce "upgrade", nonché la linea di fatturato "macchine digitali usate" negli estratti conto trasmessi a CP_3.

La repentina eliminazione di tali voci può inoltre essere interpretata fra l'altro come un "venire contra factum proprium", secondo il principio per cui un soggetto non può contraddire un comportamento precedente qualora questo abbia ingenerato un affidamento di controparte; deve perciò, deve essere riconosciuta all'Ing. CP_3 la maggior somma di **euro 931.230,92** come da prospetto a pag. 29 rel. CTU⁴) per le *royalties* maturate a partire dal 2° trimestre 2020 fino al quarto trimestre 2022, importo comprensivo della voce "upgrade", nonché includente la linea di fatturato "macchine digitali usate".

20. Per quanto riguarda **la CTU integrativa**, autorizzata per quantificare le ulteriori *royalties* nel frattempo maturate, il CTU ha sottolineato che nel corso dell'esercizio

³ "La documentazione contrattuale, è stata soggetta a successive modifiche a far capo dalla prima stipula del contratto di cessione dei brevetti nel 2010, principalmente con riguardo a taluni aspetti, tra cui i corrispettivi spettanti a CP_3, sotto forma di *royalties*. Con l'ultima modifica intervenuta con l'atto modificativo del contratto di cessione datato 18/01/2019, la percentuale del corrispettivo da applicarsi al "fatturato netto conseguito dalla società Controparte_1 attraverso la vendita di ogni dispositivo/componente realizzato secondo i brevetti (le macchine), viene ridotta nei seguenti termini:

- 2,75% a partire dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2021;

- 2,5% a partire dal 01/01/2022 e per tutta la successiva durata del Contratto".

⁴ "Periodo

Importo

Royalties Q2 2020 - Q4 2020 - 295.084,54 €

Royalties Q1 2021 - Q4 2021- 290.648,70 €

Royalties Q1 2022 - Q4 2022 - 345.497,68 €

Totale 931.230,92 €"

del 2023 sono apparse sette nuove macchine, “PRO, NANO, IKON, PRISMA, MEGA, LABO, FLYER” ed una ulteriore (BLAZE) è apparsa nel 2024.

È stato invece azzerato il fatturato relativo alle macchine EVO, GTESTER, MOVING, GLPLOTTER, nella prima relazione annoverate nel fatturato certamente incluso.

La possibilità di ascrivere le nuove macchine nel novero di quelle realizzate secondo gli insegnamenti ceduti da CP_3 è stata ampiamente discussa dalle parti, per il tramite dei propri CTP, e al riguardo *“la posizione ferma e chiara di parte attrice è che il fatturato relativo alle vendite delle otto macchine non sia oggetto di contenzioso con l’Ing. CP_3* , mentre secondo il CTP dell’Ing. CP_3 *“la mera introduzione di migliorie o modifiche rispetto ad un progetto preesistente non costituisce elemento sufficiente ad escludere che le macchine così migliorate si avvalgano degli insegnamenti dei brevetti cui si rifaceva il progetto originario”* (cfr. pp.27-28 CTU integrativa). Il consulente ha dunque provveduto ad effettuare quattro diversi conteggi sulla base delle diverse posizioni delle parti. In relazione alle macchine apparse tra il 2023 e il 2024, non appaiono conclusive in un senso o nell’altro le contrapposte allegazioni tecniche delle parti depositate durante le operazioni peritali, e pertanto il Collegio ritiene non sufficientemente provato che dette macchine possano essere ricondotte al novero di quelle realizzate in base a brevetti e insegnamenti ceduti da CP_3 . Per tale ragione, devono essere riconosciute solo le ulteriori successive royalties calcolate sulle linee di ricavo già individuate sulla base della prima relazione del CTU.

Deve perciò essere valorizzato il calcolo effettuato dal CTU nella relazione integrativa includendo il fatturato “certamente incluso” e le voci di “fatturato conteso” relativo agli “upgrade”, alle “macchine digitali usate” e macchine nuove “DRIFIX”, “INNOVAFIX”, “INNOVA” e “LIGNA” per un totale di euro **281.535,63** (pag. 32 rel. integrativa⁵).

⁵ “Periodo Importo
Royalties Q1 2023 - Q4 2023 - 161.295,45 €
Royalties Q1 2024 - Q4 2024 - 120.240,18 €

21. Venendo alla sintesi del **quantum debeatur**, e al **decreto ingiuntivo opposto** in merito alle quantificazioni e alle deduzioni inerenti il procedimento monitorio, va infine rilevato che il d.i. fu emesso sulla base degli estratti conto inviati dalla stessa opponente all'opposto (suo doc. 14 del monitorio), estratti che hanno portato ad una somma dovuta di euro **203.692,45**, relativa al IV trimestre 2019.

In ragione di tutto quanto sopra esposto in merito alle qui disattese argomentazioni dell'opponente, nonché alla ritenuta competenza degli arbitri relativa all'azione di responsabilità, l'opposizione al decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va in conclusione rigettata, e lo stesso confermato.

22. Quanto al periodo successivo, alle somme di cui al precedente paragrafo (euro **931.230,92** + euro **281.535,63**) devono essere aggiunti euro **1.921,98** relativi al primo trimestre 2020 (doc. 61 **CP_3**).

Quanto alla somma di euro 20.804 richiesta dal convenuto opposto anche nelle conclusioni (*"i due importi di € 10.402,00 ciascuno (ns. docc. 113 e 114) pagati da quest'ultimo al dr. **CP_7** per l'attività ispettiva dallo stesso eseguita una prima volta sull'anno 2020 (ns. doc. 81) e la seconda volta sull'anno 2021 (ns. doc. 99)"*) In effetti il contratto del 2010 (art. 5.2. e 5.3.) prevedeva che **CP_3** potesse far verificare da un "revisore indipendente" tenuto al segreto professionale le scritture contabili inerenti la produzione e vendita delle macchine *de quibus*, e che" *Qualora, a seguito di tali verifiche, emergano vendite di Macchine non dichiarate o sottodichiarate, [...] tutti i costi derivanti da dette verifiche saranno a carico della società " **Controparte_1** »*. Le due relazioni hanno in effetti rilevato per gli anni 2020 e 2021 scostamenti e ovviamente "vendite di macchine non dichiarate", posto che **CP_1** non ha più inviato e/c dal quarto trimestre 2020 asserendo che non erano state prodotte e vendute macchine comprese nel perimetro contrattuale fra le parti. L'asserzione è stata smentita per gli anni 2020 e 2021 anche dalla CTU contabile.

Totale 281.535,63 € "

Il revisore ha in effetti emesso fatture corrispondenti, di cui però non è stato dimostrato da parte di CP_3 l'effettivo pagamento, ossia che il costo sia stato da lui sostenuto e debba quindi esserne rimborsato da CP_1 .

Gli importi complessivamente dovuti al convenuto dal 2020 sino a tutto il 2024 ammontano quindi a complessivi **euro 1.214.688,53**, oltre interessi legali ex art. 1284 IV c. c.c., dalle date contrattualmente dovute (maturate in corso di causa) al saldo.

23. Non possono essere accolte le reiterate istanze istruttorie *hinc et inde* ancora dedotte, da ritenersi superflue o inconferenti per tutto quanto sopra esposto; e comunque richiamato e condiviso il contenuto dell'ordinanza del GI del 19.8.2022. Non può essere accolta la domanda del convenuto opposto ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo all'evidenza l'ipotesi di malafede o colpa grave, come reso evidente dalla stessa fase di trattazione ed istruttoria e dalle articolate deduzioni delle parti. Ogni altra questione è assorbita.

Sulle spese processuali

24. Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza complessiva, prevalente e sostanziale, a carico di parte attrice opponente, come da dispositivo; scaglione sul *decisum*; valori medi. Non riconosciute le spese di CTP di CP_3 , non portate da fatture quietanzate.

Le spese di lite di CP_8 chiamata in causa da CP_3 non pretestuosamente, ma in ragione della riconvenzionale risarcitoria di CP_1 , devono essere del pari poste a carico della soccombente, che ne ha cagionato la chiamata.

Anche le spese delle CTU come già liquidate dai GI vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, a conoscere della domanda riconvenzionale di responsabilità avanzata da *Controparte_1* nei confronti di *CP_3* [...], essendo competenti gli arbitri;
2. fissa per la riassunzione il termine di mesi tre;
3. per l'effetto, dispone la separazione della causa predetta da quella proposta dalla stessa *Controparte_1* in opposizione al decreto ingiuntivo;
4. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1496/2020 del 7.4-20.5.2020 in 4508/2020 RG, e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
5. condanna *Controparte_1* per le causali di cui alla parte motiva, al pagamento della ulteriore somma di euro 1.214.688,53 in favore di *Controparte_3*, oltre interessi ex art. 1284, 4° co. c.c. dalle date contrattualmente dovute al saldo;
6. Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite di *Controparte_3*, liquidate in euro 1.686 per anticipazioni ed euro 37.951 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
7. Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite di *Controparte_4*, liquidate in euro 37.951 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
8. Pone definitivamente a carico di *Controparte_1* le spese di CTU e supplemento di CTU come già liquidate dai GI.

Bologna, 11.03.2026

Il Presidente rel. est.
dott. Michele Guernelli