



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 17306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente

TRA

LIABEL s.p.a., in persona del legale rappre.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, via Vittor Pisani 20, presso lo studio dei procuratori avv.ti Piero MARCHELLI, Lorenzo MUZII e Enrico CARUSO che la rappresentano e difendono;

- attrice -

E

pagina 1 di 17



MEDIA SYSTEM GmbH, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;
elett. dom.ta in Milano, via Cino del Duca 5, presso lo studio del
procuratore avv. Gennaro TEDESCO che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. Massimo LUBELLI del foro di Bari;

- convenuta -

OGGETTO: contratto di licenza di marchio.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2013 i
procuratori delle parti così concludevano:

per l'attrice: "Nel merito:

in via principale

- rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto
ed in diritto e condannare controparte al pagamento nei confronti di
Liabel s.p.a. della somma di € 64.489,41, oltre agli interessi al
saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo
o della minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia per i
motivi di cui in narrativa;

in via riconvenzionale:

- accertare la violazione da parte di Media System degli obblighi
sulla stessa gravanti in virtù del contratto di licenza indicato in
narrativa;

- accertare l'intervenuta (o dichiarare la) risoluzione del contratto
per fatto e colpa dell'attrice opponente e, per l'effetto,

- condannare Media System al pagamento a favore di Liabel s.p.a., a titolo di risarcimento del danno subito da Liabel s.p.a., dell'importo di € 367.500, con riserva per gli eventuali ulteriori danni che si accerteranno in corso di causa.

Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in atti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento, maggiorati di spese generali, Iva e Cpa.”

Per la convenuta: “In via preliminare in rito:

a) rigettare le inammissibili ed irrituali domande svolte in riconvenzione da Liabel s.p.a., di accertamento e condanna per € 367.500,00 nei confronti della Media System GmbH domande in riconvenzione svolte irritualmente da Liabel s.p.a. nel giudizio R.G. 2900/10 Tribunale di Biella avente ad oggetto opposizione ad decreto ingiuntivo n. 1940/2010 emesso dal Tribunale di Biella su ricorso Liabel s.p.a., giudizio poi riassunto innanzi al Tribunale di Milano oggi recante R.G. 17306/12 e tanto ex art. 50 c.p.c. e in forza della sentenza n. 704/11 Tribunale di Biella;

b) comunque, ed in ogni caso, rigettare ogni altra domanda di provvedimenti anticipatori anche per quanto già precisato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 20.7.2012.

Nel merito:

- in accoglimento della domanda ritualmente svolta in riconvenzione dalla opponente Media System GmbH:

c) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 4.12.2007 e delle successive integrazioni anche del 15.4.2010 (benchè in mera apparenza datata 15.4.09) per fatto e colpa della licenziante Liabel s.p.a. per quanto esposto nel punto 1) della narrativa dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio R.G. 2900/10 Tribunale di Biella;

d) accertare l'entità dei danni tutti subiti dalla opponente Media System GmbH a causa del comportamento antiggiuridico e commercialmente ostruzionistico della Licenziante Liabel s.p.a. in danno della Licenziataria Media System GmbH per quanto esposto nel punto 2) della narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1940/2010, emesso dal Tribunale di Biella su ricorso Liabel s.p.a., atto introduttivo del giudizio R.G. 2900/10 Tribunale Biella;

e) condannare la opposta Liabel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della opponente Media System GmbH della somma già quantificata in € 500.000,00 ovvero la maggiore o minore somma desumibile dagli atti di causa ovvero per quantificazione equitativa del Giudice adito;

f) in via ulteriormente gradata accogliere l'eccezione di inadempimento formulata anche ex art. 1460 c.c. per quanto esposto al punto 4) della narrativa dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio R.G. 2900/10 Tribunale di Biella;

g) in via del tutto gradata accogliere la spiegata eccezione di compensazione degli eventuali crediti accertati e astrattamente



vantabili dalla opposta Liabel s.p.a. con i controcrediti tutti vantati dalla opponente Media System GmbH per le causali esposte nella domanda in riconvenzione;

h) in via ulteriormente gradata accogliere le prove orali, interrogatorio formale e prova per testi, capitolate con memoria Media System GmbH del 31.10.2011 ec art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. nel giudizio RG 2900/10 Tribunale di Biella;

i) comunque con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, ed accessori tutti di legge da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati anticipatarii; salvo ogni altro diritto ed azione.”

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Biella con sentenza n. 704/11 ha dichiarato la sua incompetenza per territorio in relazione alla causa ivi instaurata da MEDIA SYSTEM GmbH in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di LIABEL s.p.a. con il quale a tale opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 64.489,41 oltre interessi e spese ed ha altresì conseguentemente dichiarato la nullità del decreto opposto.

LIABEL s.p.a. ha dunque provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale di questo Tribunale - già indicata come competente nella sentenza del Tribunale di Biella per effetto dell'adesione dell'opposta all'eccezione svolta in tale sede dalla società

opponente - riproponendo i contenuti delle sue memorie già depositate nell'ambito della causa di opposizione.

Ha dunque esposto che tra le parti era stato sottoscritto in data 4.12.2007 un contratto di licenza del marchio *LIABEL* con il quale la società attrice in riassunzione aveva concesso a MEDIA SYSTEM GmbH il diritto di produrre e commercializzare con detto marchio maglieria intima e pigiami presso canali determinati (grande distribuzione organizzata, distribuzione organizzata, vendita per corrispondenza, vendita su catalogo) in alcuni Paesi europei (Germania, Austria e Svizzera), poi integrato con scrittura del 17.4.2008 che aveva esteso la licenza ai prodotti per neonato ed il territorio di commercializzazione riservato alla licenziataria alla Danimarca, Norvegia e Svezia.

Tale contratto prevedeva degli obiettivi minimi di fatturato cui era collegata la misura delle *royalties* dovute nonché il versamento da parte della licenziataria di un contributo per le attività di supporto pubblicitario svolte dalla licenziante, ma nei primi due anni del rapporto la licenziataria non aveva nemmeno lontanamente raggiunto detti minimi e non aveva versato alcuna delle somme dovute né in riferimento alle *royalties* relative ai minimi garantiti che in relazione ai contributi pubblicità per l'importo complessivo di € 64.489,41.

A seguito di diffida ad adempiere rimasta inevasa *LIABEL* s.p.a. ha dichiarato risolto il contratto e i contatti intercorsi



successivamente tra le parti per il pagamento anche dilazionato di tale credito non avevano consentito di ripianare il debito maturato da MEDIA SYSTEM GmbH.

LIABEL s.p.a. ha chiesto altresì - oltre al pagamento del debito così maturato - che la controparte fosse condannata a titolo di risarcimento del danno anche al versamento delle somme corrispondenti alle *royalties* che sarebbero maturate per gli ulteriori periodi contrattuali dal 2010 al 2012 e cioè per € 294.000,00 oltre alla somma corrispondente al contributo pubblicitario stabilito a carico della licenziataria per i medesimi anni, pari ad € 73.500,00.

Poiché controparte nel giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Biella aveva fondato la sua opposizione sul fatto che tra le parti sarebbe intercorso un ulteriore accordo integrativo del 15.4.2009 con il quale LIABEL s.p.a. avrebbe autorizzato MEDIA SYSTEM GmbH a commercializzare *polo* a marchio *LIABEL* in Italia e che invece la stessa licenziante aveva ostacolato una vendita di 90.000 *polo* al grossista Frabo s.r.l. - circostanza sulla quale MEDIA SYSTEM GmbH aveva fondato una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per € 500.000,00 - l'odierna attrice in riassunzione ha contestato che tale accordo integrativo si fosse effettivamente formato in assenza di formale accettazione da parte della licenziataria, affermando che la licenziante che si era limitata ad autorizzare la produzione - ma non la commercializzazione in Italia - delle 90.000 *polo*.



Ha chiesto dunque LIABEL s.p.a. nella presente causa la condanna di MEDIA SYSTEM GmbH al pagamento della somma di € 64.489,41 oltre interessi nonché la condanna della stessa a titolo di risarcimento per la risoluzione del contratto di licenza al pagamento dell'ulteriore somma di € 367.500,00.

Si è costituita nel presente giudizio MEDIA SYSTEM GmbH, chiedendo che le domande svolte in via riconvenzionale da LIABEL s.p.a. nel giudizio di opposizione (condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per € 367.500,00) fossero dichiarate inammissibili e che venisse invece accertata la risoluzione del contratto di licenza per fatto e colpa di LIABEL s.p.a. con condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni - eventualmente da compensarsi con i controcrediti che venissero riconosciuti in favore di controparte - o, in via subordinata l'accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

2. In via preliminare deve confermarsi sul piano processuale la legittimità delle domande svolte dall'odierna attrice in riassunzione - già parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Biella - in via riconvenzionale rispetto alle domande svolte da MEDIA SYSTEM GmbH nel suo originario atto di opposizione, domande tutte riproposte da entrambe le parti anche in questa sede.

L'esame dell'atto di opposizione che aveva dato luogo all'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conteneva infatti -



oltre alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto - anche la domanda di risoluzione svolta da MEDIA SYSTEM GmbH del contratto di licenza intercorso tra le parti in data 4.12.2007 per fatto e colpa della licenziante LIABEL s.p.a. con conseguente condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni.

L'opposta LIABEL s.p.a. nel costituirsi quale parte opposta in tale sede aveva a sua volta chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 64.498,41 e formulato in via di *reconventio reconventionis* domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per responsabilità di MEDIA SYSTEM GmbH con condanna della stessa al risarcimento del danno determinato nella complessiva somma di € 367.000,00.

Non vi è dubbio a parere del Collegio che nel caso di specie LIABEL s.p.a. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia correttamente svolto una propria *reconventio reconventionis* che trovava diretto fondamento nella domanda riconvenzionale svolta dall'opponente nel suo atto di opposizione.

Trattasi invero di ipotesi in cui alla parte opposta è consentito avanzare domande diverse da quelle che formano il presupposto dell'ingiunzione, posto che l'introduzione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale - evidentemente in sé di contenuto estraneo all'originario ambito del ricorso per ingiunzione - ha determinato per un verso l'assunzione da parte di LIABEL s.p.a. della

posizione di convenuta rispetto a detta domanda e conseguentemente anche la correlativa possibilità, quanto al nuovo tema introdotto dall'opponente, sia di svolgere le sue difese che di proporre a sua volta domanda riconvenzionale (v. da ultimo Cass. 8582/13; Cass. S.U. 26128/10).

D'altra parte può ulteriormente essere rilevato che l'eccezione svolta da MEDIA SYSTEM GmbH quanto all'ammissibilità della contestata domanda di controparte nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. sarebbe da rigettarsi anche in base al principio secondo il quale l'atto di riassunzione può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio, nel quale, secondo le regole proprie di svolgimento, dovrà essere assicurato il contraddittorio (così Cass. 223/11).

3. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che le domande svolte da LIABEL s.p.a. debbano essere accolte nella misura di seguito indicata.

In primo luogo deve darsi atto che non risulta contestato da MEDIA SYSTEM GmbH il mancato versamento delle *royalties* minime previste nel contratto di licenza per gli anni 2008/2009 e dei contributi per spese pubblicitarie previsti per i medesimi anni.

Quanto a tali contributi - rispetto ai quali la licenziataria ha dedotto l'assenza di interventi promozionali provenienti da LIABEL s.p.a. - deve convenirsi che la loro previsione (art. 8 del contratto in relazione all'all. 6 al medesimo) non fosse effettivamente connessa all'esecuzione di specifiche iniziative pubblicitarie a carico della licenziante peraltro nemmeno menzionate nel contratto, posto che la loro sostanziale esiguità ne rivela la natura di contributo generale alle spese promozionali attinenti alla valorizzazione del marchio e dunque non direttamente connesse all'esecuzione di una o più specifiche campagne promozionali.

4. Il reale oggetto del contendere risulta quindi imperniato proprio sull'accertamento della responsabilità connessa alla risoluzione del contratto di licenza ed in particolare sulla verifica del comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Su tale piano MEDIA SYSTEM GmbH ha allegato il comportamento inadempiente che LIABEL s.p.a. avrebbe posto in essere ostacolando l'esito di un accordo con Frabo s.r.l. per la commercializzazione in Italia di 90.000 *polo*, con ciò contraddicendo l'accordo integrativo che si sarebbe formato in data 15.4.2009 che aveva consentito in particolare per l'anno 2010 alla licenziataria di proporre collezioni anche di maglieria esterna (*polo*) per il canale ingrosso per l'Italia.

Sebbene LIABEL s.p.a. abbia contestato l'effettiva conclusione di tale accordo - in quanto alla proposta del medesimo contenuta nella sua lettera del 15.4.2009 non sarebbe seguita la formale accettazione della controparte - ritiene il Collegio che la prova dell'intervenuto accordo sia desumibile dal comportamento successivo delle parti ed in particolare dalle *mail* del 27 e del 28 gennaio 2010 con le quali era stata manifestata da LIABEL s.p.a. l'approvazione dei campioni di *polo* e della relativa etichetta trasmessi da MEDIA SYSTEM GmbH, circostanza che di fatto appare attuativa e confermativa dell'operatività di tale accordo integrativo tra le parti.

Tuttavia l'intervento di tale ulteriore accordo non pare di per sé idoneo e sufficiente a sostenere l'accoglimento delle tesi svolte da MEDIA SYSTEM GmbH quanto all'imputabilità della risoluzione del contratto alla licenziante.

Invero appare trascurata la circostanza che in data 29.4.2010 LIABEL s.p.a. aveva trasmesso alla licenziataria formale intimazione ad adempiere al pagamento delle *royalties* maturate per gli anni 2008/09 rimaste impagate nel termine di trenta giorni, scaduto inutilmente il quale il contratto di licenza avrebbe dovuto essere considerato risolto.

Non sembra revocabile in dubbio la gravità della situazione creata dalla licenziataria quanto al pregiudizio derivante da detta condotta agli interessi della licenziante, che nulla aveva percepito in due anni quale corrispettivo per la licenza del suo marchio, condotta che

appare suscettibile di integrare il presupposto di cui all'art. 1455 c.c. quanto all'effettiva rilevanza di tale inadempimento.

Tale condotta di totale inadempimento era del tutto perdurante all'aprile 2010 - e cioè anche ad un anno di distanza dagli ulteriori accordi modificativi del contratto del 15.4.2009 che avevano ampliato sia la tipologia dei prodotti oggetto della licenza che quello territoriale per la loro commercializzazione - né possono cogliersi in atti elementi che avrebbero potuto far confidare la licenziante in un effettivo recupero di tali somme. A tale proposito deve rilevarsi che anche la lettera di risposta a tale diffida inviata da MEDIA SYSTEM GmbH alla licenziante in data 28.5.2010 non affrontava la questione del pagamento delle *royalties* relative alle precedenti annualità (v. doc. 11 fasc. Liabel).

Rilevato dunque che non è stato contestato alla diffidente LIABEL s.p.a. alcun concreto inadempimento anteriore alla trasmissione di tale diffida e che quanto da essa contestato alla licenziataria costituiva invece grave inadempimento alle obbligazioni poste a carico di quest'ultima dal contratto del 4.12.2007, ritiene il Collegio che il contratto in questione si sia validamente risolto per l'inadempimento della licenziataria al pagamento delle somme maturate di cui alla diffida ad adempiere del 29.4.2010.

Le circostanze poste da MEDIA SYSTEM GmbH a fondamento della sua domanda di accertamento della responsabilità di LIABEL s.p.a. - e cioè l'intervento che la licenziante avrebbe svolto sull'acquirente

delle 90.000 *polo* negandone la possibilità di commercializzazione in Italia - risultano temporalmente successive alla trasmissione di detta diffida (v. doc. 3C Media System).

In effetti tale diffida per un verso in sé appariva idonea a determinare una sorta di quiescenza del rapporto contrattuale tra le parti, risultando in tal modo onerata la controparte di dare corso nel termine previsto all'adempimento richiesto in mancanza del quale si sarebbe verificata la risoluzione del contratto, e comunque essa rivelava la preesistente condizione di conclamato e perdurante inadempimento da parte della licenziataria, in sé preclusiva della possibilità per quest'ultima sia di richiamare in suo favore l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. che di dare rilievo a (successive) inadempienze della licenziante, del tutto secondarie nella loro oggettiva entità rispetto al complesso degli interessi delle parti in gioco e dunque non suscettibili di poter essere considerate prevalenti rispetto all'inadempimento addebitato a MEDIA SYSTEM GmbH.

Invero il mancato pagamento delle *royalties* per gli anni 2008 e 2009 rivelava una strutturale incapacità della licenziataria ad operare in maniera commercialmente significativa nelle aree territoriali oggetto del contratto 4.12.2007 e dunque si proiettava nelle sue conseguenze negative inevitabilmente su tutto l'arco di tempo di vigenza del contratto stesso, mentre la commercializzazione delle 90.000 *polo* di fatto doveva considerarsi un evento del tutto estraneo al regolare



svolgimento del rapporto di licenza in quanto verificatosi per effetto di una specifica e circoscritta deroga temporale (solo per l'anno 2010) e territoriale (vendita in Italia) che costituiva di fatto una mera parentesi nell'ambito dell'originario contratto e che dunque non consentiva di produrre ulteriori e duraturi effetti sullo svolgimento complessivo del rapporto tra le parti.

Deve dunque essere accolta la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa di MEDIA SYSTEM GmbH, con conseguente rigetto della contrapposta e speculare domanda svolta da quest'ultima nei confronti dell'attrice in riassunzione.

5. Sul piano delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli accertamenti innanzi svolti, deve in primo luogo essere condannata MEDIA SYSTEM GmbH al pagamento della somma di 64.489,41 per mancato pagamento delle *royalties* e dei contributi pubblicitari maturati negli anni 2008 e 2009, somma cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della diffida ad adempiere (29.4.2010) fino all'effettivo saldo.

Quanto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di MEDIA SYSTEM GmbH e connesso alla mancata prosecuzione del rapporto per gli ulteriori anni di durata del contratto 4.12.2007 - e cioè per il periodo 2010-2012 - ritiene il Collegio che l'entità di tale danno debba essere ridotta rispetto alle domande svolte da LIABEL s.p.a.

Invero va considerato a tale proposito che la licenziante, pur non avendo conseguito i complessivi risultati economici che essa si



attendeva dal conferimento di una licenza quinquennale in favore di MEDIA SYSTEM GmbH - quantomeno sulla base dei minimi garantiti dal contratto stesso - tuttavia per effetto della risoluzione del contratto in questione è rientrata anticipatamente nel possesso e nella disponibilità del suo marchio, che dunque ha potuto utilizzare per il rilascio di successive analoghe licenze a terzi.

Il danno dunque effettivamente conseguente a tale anticipata risoluzione non può essere individuato nella mera somma dei minimi garantiti dal contratto del 4.12.2007 per tutta la durata contrattualmente prevista di tale rapporto, ma va delimitato in via equitativa al mancato sfruttamento della licenza per un anno e cioè per il tempo che verosimilmente è stato impiegato da LIABEL s.p.a. per intraprendere nuove trattative per la conclusione con terzi di un analogo contratto di sfruttamento del marchio.

In base alle previsioni contrattuali tale importo va dunque commisurato alle *royalties* minime previste per l'anno 2010 (pari ad € 78.000,00) ed al contributo promozionale previsto a carico della licenziataria per il medesimo anno (pari ad € 19.500,00), e cioè per la somma complessiva di € 97.500,00 con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione fino all'effettivo saldo.

6. Quanto alle spese del presente giudizio, esse devono essere poste a carico della parte soccombente MEDIA SYSTEM GmbH, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attrice in riassunzione LIABEL s.p.a. nei confronti di MEDIA SYSTEM GmbH, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 64.489,41, con interessi legali dal 29.4.2010 all'effettivo saldo nonché - accertata la risoluzione del contratto di licenza intercorso tra le parti in data 4.12.2007 per fatto e colpa di MEDIA SYSTEM GmbH - condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato nella somma di € 97.500,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione e fino all'effettivo saldo;

2) condanna MEDIA SYSTEM GmbH al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di LIABEL s.p.a., liquidate nella misura di € 13.256,00 (di cui € 1.056,00 per spese ed € 12.200,00 per compensi) oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2014.

Il Giudice estensore

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi