



Sentenza n. 1096/2019 pubbl. il 21/05/2019

RG n. 2922/2018

Repert. n. 2374/2019 del 21/05/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina Tosi, Presidente

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel est.

dr.ssa Chiara Campagner, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 2922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2018 da:

A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] giusta mandato in atti

ATTRICE

Contro

B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E. [redacted] e [redacted], giusta mandato in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

"Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa od istanza nel merito: premesso, per tutto quanto occorra, l'accertamento incidentale

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615c922807d6bb88d5c318b9eeb4 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca7125399e



della proprietà, dell'uso originario e della disponibilità in capo ad **A** dei marchi/segni distintivi " **1** ", " **2** " e " **3** " accertare il conflitto di interessi in capo agli amministratori di **A** S.r.l., la Signora **B** S.r.l., il Signor **B** e, pertanto, annullarsi ex art. 1394 e 2475 ter c.c. i contratti di licenza d'uso di marchio stipulati con apposizione di data 15.01.2014 e 12.01.2015 dalla signora **B** quale legale rappresentante di **A** S.r.l. con **B** S.r.l.; per quanto dovesse occorrere, in alternativa ovvero in subordine, dichiararsi la nullità dei contratti medesimi per mancanza di oggetto e/o comunque, per mancanza di causa e, in via ulteriormente subordinata, per illiceità della causa, ovvero del motivo unico e determinante alla stipula.

In ogni caso: condannarsi **B** S.r.l. a rifondere tutte le spese di lite.

In via istruttoria: omissis"

Per la convenuta:

"nel merito:

- respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta da **A** S.r.l. nei confronti di **B** S.r.l. poiché infondata per le ragioni indicate in narrativa;
- condannarsi **A** S.r.l. alla rifusione in favore di **B** S.r.l. delle spese e competenze del presente giudizio"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15.3.2018, **A** srl evocava in giudizio la **B** srl e deduceva: di essere titolare, tra gli altri, dei marchi nazionali e comunitari **1** a e **2** , utilizzati da molti anni, anche prima della registrazione, intervenuta, quanto al marchio **1** in data 15.12.2011, su domanda depositata all'ufficio italiano Brevetti e Marchi in data 14.06.2011, e, in data 26.1.2006, all'EUIPO, su domanda depositata in data 23.11.2004; quanto al marchio **2** registrazione presso l'ufficio italiano marchi e brevetti intervenuta in data 20.12.2012, su domanda depositata



Firmato Da: RAMÓN ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615c1922807d6b688d5c31d69eeb4 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca7125399ad



in data 31.1.2012, e presso l' EUIPO in data 15.11.2013, su domanda depositata il 28.2.2012;

di aver sempre utilizzato il marchio anche nella versione " ";

che , in qualità di amministratore dell'attrice **A**), e il di lei coniuge

in qualità di legale rappresentante dell'odierna convenuta, avevano

sottoscritto due contratti per licenza d'uso di marchio, in data 15.1.2014 e 12.1.2015, con i

quali, premessa la titolarità, in capo alla convenuta **B**, dei marchi **I** e **II**,

B concedeva all' **A** la licenza d'uso dei due marchi;

che in data 18.5.2016 i coniugi e , per **B** l srl, avevano presentato domanda di registrazione in sede comunitaria dei marchi **I** e **II**, e diffidato l'attrice dall'utilizzo di detti marchi;

che i due contratti in oggetto erano stati stipulati dalla in conflitto di interessi, in quanto socia della società **B** , e che il conflitto di interessi era reso evidente dalla mancata corresponsione di un corrispettivo, ancorché previsto; che l'altro amministratore della società attrice, ignorava la stipula dei predetti contratti, i quali erano privi di data certa, privi di causa - atteso che i marchi predetti erano già di proprietà del soggetto che figurava come licenziatario - e comunque caratterizzati da illiceità della causa e/o illiceità del motivo unico e determinante;

che **B** , licenziataria esclusiva dei marchi **I** e **II** , aveva presentato opposizione contro la registrazione dei marchi da parte di **B** l avanti l'UIPO;

chiedeva pertanto l'annullamento dei contratti in oggetto, ovvero la dichiarazione di nullità degli stessi, previo accertamento incidentale della proprietà in capo all'attrice dei marchi **I** e **II** .

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree; deduceva, in particolare, l'insussistenza del dedotto conflitto di interessi, allegando che fosse sorto, al più, in epoca successiva alla stipula dei contratti, per ragioni attinenti ai vincoli familiari; contestava la dedotta nullità dei contratti di licenza, nonché l'opportunità e conferenza del richiesto accertamento incidentale.

Concessi alla prima udienza i termini per il deposito delle memorie ex art 183, VI c cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni; all'udienza del 13.2.2019, le



parti precisavano le conclusioni sopra riportate e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ridotti ex art 190 cpc.

Dev'essere accolta la domanda di annullamento dei contratti in oggetto per conflitto di interessi.

Dispone l'art 2475 ter cc che *"i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo"*.

Com'è noto, il conflitto di interessi di cui alla citata norma sussiste, ed è causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale della società, allorché costui persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato.

L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, deve essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona nei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

Quindi, il conflitto sussiste per il fatto che il rappresentante sia portatore di interessi incompatibili con quelli del rappresentato ed il perseguimento di detto interesse particolare gli impedisca di tutelare adeguatamente l'interesse del rappresentato.

Inoltre, è sufficiente la mera potenzialità del danno, sebbene sia innegabile che l'accertamento in concreto di un pregiudizio nella sfera giuridica ed economica del rappresentato costituisca un elemento di riscontro circa l'effettiva sussistenza di un conflitto di interessi (cfr., in tal senso, Tribunale Roma, Sezione impresa, sentenza 1.12.2017; Cass. 9188/2013; Cass. 15981/2007; Cass. 16708/2002).

Ai fini dell'annullamento è peraltro necessario che detto conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

WWW.OsservatorioDirittoImpresa.it



Nel caso di specie, i due contratti oggetto della domanda di annullamento risultano sottoscritti, per la società attrice, dalla [redacted] nella sua qualità di amministratore, la quale era, nel contempo, socia ed amministratrice della controparte contrattuale (cfr. visura storica B srl, doc 14 parte attrice), insieme al marito [redacted], che sottoscrisse i due contratti in qualità di legale rappresentante della convenuta.

Se, come detto, la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali non è di per sé elemento sufficiente a provare il conflitto di interessi, va osservato che prova della sussistenza di tale conflitto emerge, nel caso di specie, dal contenuto dei contratti.

Con tali contratti, invero, la convenuta concesse la licenza d'uso dei marchi [redacted] e [redacted] all'odierna attrice, attribuendosene la titolarità, e la società attrice si obbligò a pagare le *royalties*, quale corrispettivo per tale uso; tuttavia, la titolarità in capo alla convenuta B srl dei due marchi risulta smentita, quanto al marchio [redacted]

dalle anteriori registrazioni effettuate dall'attrice sia in Italia che presso l'Euipo, e, quanto al marchio [redacted], dalle consistenti prove documentali del preuso in capo all'attrice, fra cui spiccano numerosi articoli tratti dal *web* e dalla stampa, relativi ai prodotti dell'attrice individuati dal marchio nella variante " [redacted] ", le fatture che attestano la vendita di prodotti individuati col marchio [redacted] nel periodo 2012- 2016, e le fatture che attestano l'acquisto, da parte dell'attrice, di materiale marchiato " [redacted] ", quali etichette, cartoni per imballaggio, eccetera.

La circostanza che con i contratti in oggetto la società attrice ebbe dunque a riconoscere l'altruità dei marchi di cui era invece pacificamente titolare, obbligandosi addirittura a pagare le *royalties* per l'uso degli stessi, rende evidente il pregiudizio derivante alla società attrice dalla stipula di tali contratti, e l'incompatibilità degli interessi di cui erano portatori, rispettivamente, la società attrice ed il suo amministratore Tonus, socia e amministratrice della parte contrattuale che si vide riconosciuta nei medesimi contratti la titolarità di due marchi della società attrice e attribuito un titolo per richiedere il pagamento delle *royalties* su marchi di cui l'attrice era già titolare in via esclusiva.

Va osservato, al riguardo, che la convenuta ha depositato il 18 maggio 2016 la domanda di registrazione all'Euipo del marchio [redacted] e del marchio [redacted] oltre



a numerose altre domande di registrazione di varianti dei marchi in oggetto: non può non rilevarsi la strumentalità dei contratti in oggetto rispetto all'accoglimento delle predette domande di registrazione (due delle quali peraltro risultano già respinte, in accoglimento dell'opposizione di Vivo, licenziataria esclusiva dei marchi e), che corrobora la prova del contenuto pregiudizievole di tali contratti rispetto all'interesse dell'attrice.

Non può, poi, essere posta in dubbio la conoscenza del conflitto di interessi in capo all'altra contraente, odierna convenuta, rappresentata, in allora, dal marito convivente dell'amministratrice della società attrice, che, del pari, era amministratrice della società convenuta, oltre che socia.

La domanda attorea di annullamento dev'essere pertanto accolta.

Non può, per contro, essere accolta la domanda di accertamento incidentale della proprietà dei tre marchi e: invero, la circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una autonoma domanda rappresenti l'antecedente logico della domanda formulata dalla parte non esime la stessa dell'onere di farne oggetto di un'autonoma domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico della convenuta, e liquidate in dispositivo d.m. 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA

Definitivamente pronunciando nella causa 2922/2018

- annulla i contratti di licenza d'uso di marchio stipulati in data 15.01.2014 e 12.01.2015 da **B** srl e dalla signora quale legale rappresentante di

A

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 11.430,00 per onorari, euro 1063,00 per spese imponibili, oltre alle spese generali in ragione del 15% e agli accessori di legge

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23.4.2018

www.osservatoriodirittoimprese.it



Sentenza n. 1096/2019 pubbl. il 21/05/2019

RG n. 2922/2018

Repert. n. 2374/2019 del 21/05/2019

Il Giudice Est

Dr.ssa Alessandra Ramon

Il Presidente

Dr.ssa Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it



www.osservatoriodirittoimpresa.it