



Oggetto: marchio -
contratto di licenza

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3479/2020 R.G. proposto da
Cristiano di Thiene s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Di Biase, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Aversa, via Diaz, 91

- *ricorrente, intimato in via incidentale* -
contro

Smartfull Services Ltd., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina Catalano e Francesco Pisenti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via del Banco di S. Spirito, 42

- *controricorrente, ricorrente in via incidentale* -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 5138/2019,
depositata il 23 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023
dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

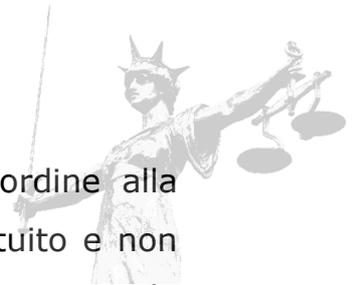
- la Cristiano di Thiene s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso



la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 dicembre 2019, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha disposto che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di euro 420.000,00, al cui pagamento la predetta società era stata condannata in favore della Smartfull Services Ltd., decorressero dal 21 ottobre 2014 anziché dal 30 settembre 2016, confermando, quanto al resto, la sentenza di primo grado;

- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva condannato la Cristiano di Thiene s.p.a. al risarcimento dei danni, quantificati nella predetta somma di euro 420.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2016, in favore della Smartfull Services Ltd. per inadempimento del contratto di consulenza e assistenza, concluso il 2 ottobre 2012, avente ad oggetto prestazioni finalizzate alla promozione del marchio «Aeronautica Militare» di cui la Cristiano di Thiene s.p.a. era licenziataria, previo accertamento del mancato avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 7 del contratto medesimo consistente nel mancato rinnovo in favore di quest'ultima della licenza alla data della sua scadenza, fissata per il 31 dicembre 2013;

- ha, quindi, disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata in favore del collegio arbitrale e ribadito che non si fosse verificata la menzionata condizione risolutiva, invocata dalla Cristiano di Thiene s.p.a. sul fondamento che il titolare del marchio aveva concesso lo stesso in licenza ad altro soggetto (la Professional Licensing Group s.r.l.), affermando che la relativa clausola doveva interpretarsi – anche alla luce del comportamento osservato dalle parti – nel senso che solo la perdita della licenza in capo alla Cristiano di Thiene s.p.a. determinava la risoluzione del contratto e non anche il mancato rinnovo in capo alla stessa, con la conseguenza che l'avvenuta concessione in favore di quest'ultima della sublicenza all'uso del marchio ostava alla verifica dell'evento dedotto in condizione;



- ha, inoltre, condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla quantificazione del danno, parametrato sul compenso pattuito e non versato, ma tenendo conto della maggiore implementazione iniziale dell'attività dedotta nel contratto e dell'onere della parte non inadempiente di reperire nuovi canali di risorse quando vengono meno quelli precedenti;
- ha, tuttavia, individuato una diversa e più risalente data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, ancorandola alla data della notifica dell'atto di citazione;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- resistono con controricorso la Smartfull Services Ltd., la quale propone ricorso incidentale;
- avverso tale ricorso incidentale la Cristiano di Thiene s.p.a. non spiega alcuna difesa;
- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., 808 *quater* cod. proc. civ., 24 e 25 Cost. e 1, terzo comma, lett. b), l. 14 maggio 2005, n. 80, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la clausola compromissoria inserita all'art. 10 del contratto prevedesse la facoltà delle parti di ricorrere in via alternativa all'arbitrato o all'autorità giudiziaria ordinaria e non, invece, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria solo nel caso in cui non fosse possibile accedere al giudizio arbitrale per motivi di ordine tecnico-giuridico;
- evidenzia, sul punto, che il giudice di appello si era arrestato a una interpretazione letterale della clausola, non accedendo all'interpretazione sistematica della stessa, che l'interpretazione dal medesimo accolta avrebbe svuotato di significato la volontà compromissoria e che nel dubbio doveva propendersi per l'applicazione della convenzione di arbitrato;



- il motivo è inammissibile;
- la Corte di appello ha individuato il significato espresso dalla dedotta clausola contrattuale sulla base della «mera interpretazione letterale» della stessa, aggiungendo che la tesi propugnata dalla odierna ricorrente secondo la quale l'accesso alla giurisdizione ordinaria fosse consentito solo in presenza di un motivo tecnico-giuridico ostativo all'applicazione della competenza arbitrale mancasse di contenuto giuridico determinato e costituisse un'affermazione di principio priva di spiegazione sostanziale;
- ciò posto, nel censurare il mancato ricorso al criterio dell'interpretazione sistematica, la doglianza omette di indicare quale siano gli elementi contenuti nelle altre clausole contrattuali – non riprodotte – da cui emergerebbe una diversa volontà delle parti, presentandosi, dunque, priva della necessaria specificità;
- né la ricorrente indica le ragioni – non immediatamente percepibili – per cui l'interpretazione preferita dal giudice di merito, nel riconoscere e mantenere ferma la possibilità per ciascuna delle parti che per prima intenda ottenere la definizione della controversia di attivarsi per l'attivazione del giudizio arbitrale, «svuoterebbe assolutamente di qualsiasi significato la volontà compromissoria»;
- non pertinente è, infine, il richiamo al cd. *favor arbitratis*, desunto dall'art. 808 *quater* c.p.c., il quale si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sull'oggetto della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (così, Cass. 24 settembre 2018, n. 22490);
- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per aver il giudice di appello interpretato la clausola inserita all'art. 7, avente ad oggetto la condizione risolutiva, in senso letterale e non sistematico, ignorando, quindi, di considerare che gli effetti del contratto sarebbero cessati in caso di mancato rinnovo in favore della Cristiano di Thiene s.p.a. della licenza d'uso del



marchio «Aeronautica Militare»;

- sottolinea, in proposito, che l'interpretazione letterale delle parti evidenziava la volontà delle parti di subordinare la risoluzione contrattuale al mancato rinnovo della licenza in essere al momento della conclusione dell'accordo e che non era concludente l'elemento ermeneutico valorizzato dalla Corte di appello, consistente nel comportamento successivamente osservato dalle parti, in quanto la circostanza relativa al mancato rinnovo era stata prontamente comunicata alla Smartfull Services Ltd. e l'esecuzione della prestazione da parte sua in epoca successiva alla data in cui si sarebbe verificato l'evento dedotto in condizione costituiva adempimento di obbligazioni riferibili al periodo precedente;

- anche questo motivo è inammissibile;

- va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto che la contestata clausola dovesse interpretarsi nel senso che il mancato rinnovo della licenza esclusiva del marchio «Aeronautica Militare», quale evento dedotto in condizione, si riferisse, più specificatamente, alla perdita da parte della Cristiano di Thiene s.p.a. del diritto all'utilizzo in via esclusiva di tale marchio, con la conseguenza che esulava dalla stessa il caso, ricorrente nella specie, di mancato rinnovo della licenza (cessata il 31 dicembre 2013) cui era conseguita, senza soluzione di continuità, l'acquisizione di analoghi diritti in virtù di sublicenza ottenuta dal nuovo licenziatario esclusivo;

- una siffatta interpretazione si imporrebbe, secondo il giudice di merito, anche in ragione del comportamento successivamente osservato dalle parti, rilevando, a tal fine, sia l'esistenza di un ordine inviato dalla Smartfull Services Ltd. in data successiva alla cessazione degli effetti della licenza esclusiva, eseguito dalla Cristiano di Thiene s.p.a., sia l'invio da parte della prima di un rendiconto delle vendite relative a un periodo successivo a tale data, sia, infine, la mancata comunicazione alla predetta Smartfull Services Ltd. del mancato



rinnovo della licenza esclusiva, condotta dovuta in applicazione del criterio della buona fede contrattuale;

- può evidenziarsi, in primo luogo, che, diversamente da quanto sottolineato dalla ricorrente, la Corte di appello non ha fondato il suo giudizio sulla mera applicazione del criterio ermeneutico letterale, ma ha attribuito rilevanza determinante anche al criterio del comportamento complessivo delle parti, compreso quello posteriore alla conclusione del contratto, rilevante ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.;

- in secondo luogo, l'assunto della Cristiano di Thiene s.p.a. secondo cui avrebbe comunicato alla Smartfull Services Ltd. sin dal maggio 2013 l'avvenuta cessazione dell'efficacia del contratto e le prestazioni e gli adempimenti contrattuali posti in essere nel 2014 sarebbero relativi al periodo di vigenza contrattuale antecedente alla scadenza della licenza del 31 dicembre 2013, risulta espressamente smentito dalla sentenza di appello;

- sotto tale profilo, la doglianza non aggredisce puntualmente l'accertamento operato dal giudice di merito, limitandosi a una contestazione – implicita – della valutazione delle risultanze probatorie da questi effettuata;

- non concludente, infine, è l'argomentazione sviluppata dalla ricorrente in ordine alla diversità della disciplina del contratto di licenza dalla stessa originariamente concluso con il titolare del segno distintivo e quello di sublicenza concluso con il nuovo licenziatario, in quanto risolvendosi in una generica contestazione del giudizio di irrilevanza della circostanza reso dal giudice di appello;

- con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nell'avvenuta risoluzione del contratto tra la Abacanto s.a., società che gestiva le promozioni pubblicitarie della squadra ciclistica Astana mediante la quale sarebbe dovuto avvenire la promozione del marchio



«Aeronautica Militare», e la Smartfull Services Ltd. per inadempimento di quest'ultima;

- il motivo è inammissibile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

- in ogni caso, si rileva che la ricorrente deduce il mancato esame di tale circostanza, ma omette di indicare se la stessa sia stata puntualmente allegata nel giudizio di primo grado e richiamata in sede di appello, non consentendo a questa Corte l'apprezzamento in ordine al carattere controverso della stessa;

- a tal fine, inidoneo è il richiamo al documento rappresentativo della circostanza allegata – peraltro, non riprodotto nel ricorso –, in quanto la sussistenza di tale carattere richiede che il fatto sia stato oggetto di specifica (e tempestiva) attività assertiva;

- con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'omesso esame del motivo di appello avente a oggetto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, prospettato con riferimento alla statuizione del giudice di primo grado di illegittimità del recesso della Cristiano di Thiene s.p.a. dal contratto sul fondamento che nessuna domanda era stata sul punto articolata dalla Smartfull Ltd.;

- il motivo è inammissibile;

- l'omesso esame di una questione puramente processuale – quale quella prospettata dalla ricorrente – non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321);

- in ogni caso, la doglianza è priva della necessaria specificità, in quanto la ricorrente omette di riprodurre nei suoi esatti termini il motivo di gravame asseritamente non esaminato, non consentendo alla Corte di



poter verificare l'ammissibilità e la fondatezza della doglianza (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367);

- con l'ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2729 cod. civ., nella parte in cui è stata condannata al risarcimento dei danni, lamentando che gli stessi sono stati ritenuti sussistenti sulla base di mere presunzioni e liquidati in via equitativa pur in assenza della prova della loro esistenza;
- evidenza, sul punto, l'inesistenza di danni sofferti dalla Smartfull Services Ltd. in quanto, a seguito della risoluzione del contratto con la Abacanto s.a., non avrebbe più potuto prestare la sua attività di consulenza in favore di quest'ultima;
- il motivo è inammissibile;
- l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234);
- la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie e costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
- pertanto, la doglianza in esame, nella parte in cui si risolve nella critica del giudizio inferenziale operato dalla Corte territoriale, non può essere esaminata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito e difettando l'allegazione di elementi indiziari decisivi non esaminati;
- a tal fine, si osserva, che il giudice di appello ha preso in esame la



dedotta circostanza relativa alla cessazione del rapporto tra la Smartfull Services Ltd. e la Abacanto s.a. e, anche per tale ragione, ha determinato l'importo risarcitorio in misura inferiore rispetto all'importo contrattuale;

- non pertinente è, poi, la contestazione attinente al ricorso alla liquidazione dei danni in via equitativa, non emergendo dalla sentenza impugnata che la Corte di appello abbia fatto ricorso a tale criterio;

- pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

- in relazione alla sentenza impugnata, notificata il 27 dicembre 2019, parte controricorrente ha proposto ricorso incidentale con atto notificato solo il 4 marzo 2020 e, dunque, tardivamente rispetto al termine lungo di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.;

- per tale motivo, tale impugnazione va dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., non assumendo rilevanza la circostanza che la stessa sia stata proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (cfr. Cass. 22 giugno 2021, n. 17707; Cass. 26 marzo 2015, n. 6077; Cass. 6 aprile 2006, n. 8105);

- le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza – da intendersi riferita alla sola parte ricorrente in via principale e che è di gran lunga prevalente e perciò assorbente ogni valutazione in ordine alla eventuale fondatezza del ricorso incidentale (cfr. Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074)

- e si liquidano come in dispositivo;

- la declaratoria di inefficacia del controricorso incidentale osta alla condanna della parte ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-*quater*, t.u.

spese giust. (cfr. Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass. 25 luglio 2017, n. 18348)



P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 febbraio 2023.

Arbitrato in Italia