

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Costituzione del convenuto, nullità per mancanza di procura, nuova costituzione, preclusioni ex art. 167 c.p.c.**

*In caso di nullità dell'originaria costituzione in giudizio del convenuto per mancanza di procura, respinta la richiesta di questi di rimessione in termini, deve tenersi conto esclusivamente della nuova costituzione dello stesso, con le conseguenti preclusioni di cui all'[art. 167 c.p.c.](#)*

### **Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 14.6.2016, n. 12023**

Con atto di citazione notificato il 2.3.2013 la dddd accertare e dichiarare la contraffazione dei suoi diritti di proprietà industriale, inibire al convenuto qualsiasi ulteriore utilizzazione del marchio e del dominio previa fissazione di penale per ogni successiva violazione e pubblicazione della sentenza, dichiarare il contratto risolto per fatto e colpa dell'affiliato con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio X che, adducendo che il negozio era rimasto aperto soltanto per un mese, chiedeva il rigetto delle domande attrici e la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento della C. s.r.l. per impossibilità dell'oggetto del

contratto di affiliazione, non avendo la società attrice garantito i servizi previsti dal contratto.

Prodotti i documenti, rilevata dal Tribunale l'irregolarità della costituzione di parte convenuta e ritenute inammissibili le prove dedotte dall'attrice e la causa sufficientemente istruita, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Si costituiva quindi tardivamente in tale udienza il convenuto e, sulle conclusioni precisate dalle parti, dopo alcuni rinvii per la sostituzione del giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente occorre rilevare che, come precisato dal giudice istruttore con l'ordinanza resa all'udienza del 18.12.2013, con la quale veniva respinta la richiesta di rimessione in termini avanzata dal convenuto, la originaria costituzione di questi è nulla per mancanza di procura, per cui deve tenersi conto esclusivamente della nuova costituzione - con le conseguenti preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. - avvenuta tardivamente all'udienza del 25.6.2014 fissata a conclusione dell'istruttoria per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviate per la sostituzione del giudice. La presente causa trae origine dal provvedimento cautelare emesso in data 29.1.2013 con il quale il giudice dr. Muscolo, accogliendo parzialmente le domande della C. s.r.l., preso atto della cessazione degli effetti del contratto di affiliazione "inter partes" e dell'utilizzazione successiva dei segni distintivi da parte del X inibiva a quest'ultimo l'utilizzazione con qualunque mezzo e con ogni forma del segno C. e disponeva il sequestro della merce e del materiale da esso distinto.

Risulta pertanto accertata dalla documentazione versata in atti la cessazione, peraltro non contestata, del contratto di affiliazione temporalmente individuabile nel 25.5.2012 (raccomandata di recesso dell'attrice) così come l'avvenuta contraffazione da parte del X che, nonostante l'interruzione del rapporto, aveva continuato ad utilizzare il marchio ed i segni "C." nonché a detenere la merce contrassegnata dal marchio nel suo negozio in Vasto, come emerge dal verbale di sequestro dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Vasto del 26.2.2013.

Risulta altresì documentalmente accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale della C. in ordine alla contraffazione del dominio internet dell'attrice tramite l'utilizzo del dominio *www.omissis* (vedi doc. n. 1, 1 bis, 6 parte attrice).

Accertata pertanto nelle forme sopra indicate la violazione dei diritti di proprietà industriale relativa ai marchi C. di titolarità dell'attrice deve conseguentemente confermarsi l'inibitoria alla utilizzazione in qualunque forma dei marchi e disporsi la distruzione della merce sequestrata a carico e spese del convenuto; non sussistono invece i presupposti, tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della violazione, per la concessione degli altri provvedimenti accessori della fissazione della penale e della pubblicazione della sentenza.

Per quel che riguarda la quantificazione del danno, richiesto dalla C. sotto i diversi profili della violazione della proprietà industriale, della concorrenza sleale e dell'inadempimento contrattuale prima di procedersi ad una valutazione cumulativa deve esaminarsi la domanda di parte attrice relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento sss

Anche questa domanda è fondata: infatti, con raccomandata ssss.l. si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 lettera b del contratto, rilevando la grave inadempienza costituita dal mancato pagamento dell'assegno bancario con scadenza 30.4.2012 emesso dal X e rimasto peraltro scoperto e non pagato neppure successivamente: circostanza documentalmente provata e non contestata che costituisce il grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affiliato con il conseguente risarcimento del danno in favore dell'affiliante, in ordine alla quale nessun comportamento, neanche sotto il profilo della buona fede e correttezza, è emerso che potesse assurgere a preteso inadempimento, essendosi il

ssslimitato a dedurre presunte generiche ed indimostrate "condizioni contrattuali e di affiliazione completamente diverse dalla realtà".

Passando quindi alla quantificazione del danno, per quel che riguarda la violazione di diritti di privativa industriale facendo ricorso all'art. 125 c.p.i il danno può essere quantificato in via equitativa, tenuto conto del breve periodo di durata della violazione nell'importo pari al c.d. "prezzo del consenso" costituito dall'ammontare delle royalties per il periodo sopra individuato di dieci mesi (maggio 2012 / febbraio 2013) pari ad E.3.025,00 (E.302,50 canone mensile x 10) oltre interessi e rivalutazione.

Quanto al danno conseguente alla risoluzione del contratto per il grave inadempimento la clausola penale di cui all'art. 15.2 del contratto lo quantifica nella misura di € 250,00 per i mesi mancanti fino alla naturale scadenza contrattuale prevista nella specie per il dicembre 2017 e, quindi, in € 20.570,00; ritiene il giudicante che, tenuto conto della brevissima durata del contratto e quindi delle ridotte conseguenze dell'interruzione, la penale debba essere ricondotta ad equità e, considerando che il danno subito dall'attrice costituito dagli investimenti effettuati per l'avviamento dell'attività, dal venir meno di un punto di vendita e del danno all'immagine tutti comunque attenuati dalla brevità del periodo, può essere determinata in € 10.000,00 con interessi di legge e rivalutazione. Concludendo, pertanto, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura complessiva di € 13.025,00 con interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel ssssss ogni altra domanda respinta così dispone: accerta e dichiara la contraffazione posta in essere da dddX dei diritti di proprietà industriale di Cddd e conseguentemente inibisce allo stesso ai sensi dell'art. 124 c.p.i. l'utilizzo e/o sfruttamento in qualsiasi forma e modalità del marchio ddd accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affiliazione stipulato il 19.12.2011 per fatto e colpa dd condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura complessiva di € 13.025,00 con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda; condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio in favore della attrice liquidate in € 639,77 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge.