

Tribunale di Milano: trasferimento di ramo d'azienda e scindibilità delle clausole contrattuali

14 Aprile 2015

Marco Dettori

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d'impresa, con un'interessante sentenza ha stabilito che **il contratto con cui un'impresa trasferisce un ramo d'azienda, resta autonomo ed efficace rispetto agli accordi in esso contenuti, relativi alla licenza d'uso del marchio dell'alienante, anche nel caso questi ultimi perdano efficacia.**

L'indagine compiuta dal Tribunale verte sulla possibilità o meno di attribuire ad una sola parte del contratto una propria autonomia, tale da scindere il contenuto negoziale dalla rimanente parte dell'accordo.

Nel caso concreto l'accordo contrattuale composto da più clausole, prevedeva, con alcune di esse, la cessione di un ramo d'azienda e con altre l'espressa volontà dell'alienante di concedere in licenza gratuita l'uso del marchio, vincolando il cessionario all'acquisto, in regime di esclusiva, dei propri prodotti per il quinquennio successivo alla sottoscrizione.

Insorto un contenzioso tra le parti, promosso dall'alienante, tra le varie eccezioni quest'ultimo contestava all'acquirente la violazione della clausola contrattuale sulla commercializzazione in esclusiva dei soli prodotti coperti dal marchio licenziato. Costituitasi, la parte convenuta correttamente eccepiva che la vendita di prodotti concorrenti era successiva alla revoca unilaterale della licenza d'uso del marchio da parte dell'alienante.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la vendita di prodotti concorrenti da parte della convenuta. La *ratio* della decisione si fonda sul fatto che **l'obbligo di rispettare il vincolo di esclusiva trova ragion d'essere solo in costanza di licenza d'uso del marchio**, diversamente si verserebbe in una situazione vessatoria in capo all'acquirente, che si troverebbe vincolato al regime di commercializzazione esclusiva senza poter utilizzare il marchio del fornitore ed anzi, si esporrebbe al rischio di una reazione di quest'ultimo per violazione dei diritti di proprietà industriale.

Pertanto, l'organo giudiziario ritenendo destituite di efficacia le clausole relative alla licenza d'uso del marchio e il vincolo di esclusiva dalla data del recesso unilaterale dell'alienante, ha invece considerato valida ed efficace la parte del contratto che regolamentava il trasferimento d'azienda. **Le stesse parti, infatti, manifestando la volontà di far confluire nel medesimo accordo negoziale due distinti e autonomi assetti regolamentari** – da un lato la cessione del ramo d'azienda e dall'altro la licenza del marchio in regime di esclusiva – **e non contestando in causa le clausole relative al trasferimento, hanno dimostrato di non voler intaccare tale parte dell'accordo, che pertanto è da ritenersi autonoma, valida ed efficace.**

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d'impresa, Sezione A, sentenza n. 4374 del 1 aprile 2014, interamente scaricabile all'URL <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/garanzie-dellalienante-nel-trasferimento-dazienda/>)

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d'impresa, con un'interessante sentenza ha stabilito

che il contratto con cui un'impresa trasferisce un ramo d'azienda, resta autonomo ed efficace rispetto agli accordi in esso contenuti, relativi alla licenza d'uso del marchio dell'alienante, anche nel caso questi ultimi perdano efficacia.

L'indagine compiuta dal Tribunale verte sulla possibilità o meno di attribuire ad una sola parte del contratto una propria autonomia, tale da scindere il contenuto negoziale dalla rimanente parte dell'accordo.

Nel caso concreto l'accordo contrattuale composto da più clausole, prevedeva, con alcune di esse, la cessione di un ramo d'azienda e con altre l'espressa volontà dell'alienante di concedere in licenza gratuita l'uso del marchio, vincolando il cessionario all'acquisto, in regime di esclusiva, dei propri prodotti per il quinquennio successivo alla sottoscrizione.

Insorto un contenzioso tra le parti, promosso dall'alienante, tra le varie eccezioni quest'ultimo contestava all'acquirente la violazione della clausola contrattuale sulla commercializzazione in esclusiva dei soli prodotti coperti dal marchio licenziato. Costituitasi, la parte convenuta correttamente eccepiva che la vendita di prodotti concorrenti era successiva alla revoca unilaterale della licenza d'uso del marchio da parte dell'alienante.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la vendita di prodotti concorrenti da parte della convenuta. La *ratio* della decisione si fonda sul fatto che **l'obbligo di rispettare il vincolo di esclusiva trova ragion d'essere solo in costanza di licenza d'uso del marchio**, diversamente si verserebbe in una situazione vessatoria in capo all'acquirente, che si troverebbe vincolato al regime di commercializzazione esclusiva senza poter utilizzare il marchio del fornitore ed anzi, si esporrebbe al rischio di una reazione di quest'ultimo per violazione dei diritti di proprietà industriale.

Pertanto, l'organo giudiziario ritenendo destituite di efficacia le clausole relative alla licenza d'uso del marchio e il vincolo di esclusiva dalla data del recesso unilaterale dell'alienante, ha invece considerato valida ed efficace la parte del contratto che regolamentava il trasferimento d'azienda. **Le stesse parti, infatti, manifestando la volontà di far confluire nel medesimo accordo negoziale due distinti e autonomi assetti regolamentari** – da un lato la cessione del ramo d'azienda e dall'altro la licenza del marchio in regime di esclusiva – **e non contestando in causa le clausole relative al trasferimento, hanno dimostrato di non voler intaccare tale parte dell'accordo, che pertanto è da ritenersi autonoma, valida ed efficace.**

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d'impresa, Sezione A, sentenza n. 4374 del 1 aprile 2014, interamente scaricabile all'URL <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/garanzie-dellalienante-nel-trasferimento-dazienda/>)

TAG: *Imprenditore, marchio, ramo d'azienda, Diritto commerciale, Diritto industriale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono

parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***