

N. R.G. 1593/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana Raineri	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Silvia Brat	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1593/2021** promossa

DA

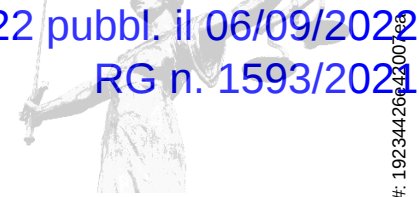
SONIAWEAR LIMITED (C.F.), elettivamente domiciliata in VIA ALBERE, 10 37138 VERONA presso lo studio dell'avv. ANDREOLI ILARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FASOLI EMMA (FSLMME87R42F861M)

Impugnante

CONTRO

PRADA S.P.A. (C.F. 10115350158), elettivamente domiciliata in VIA SANTA CROCE, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti





Resistente

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni

Per SONIAWEAR LIMITED

Voglia Questa Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto avverso il lodo pronunciato tra Prada S.p.a. e Soniawear Limited in data 12.10.2020 (Caso n. 2819) dalla Camera arbitrale di Milano dal Collegio Arbitrale composto da: Avv. Juliane Messner (Presidente) / Avv. Marcello Capello /Avv. Angelo Anglani, per tutti i motivi indicati in narrativa:

➤ *Iudicium rescindens:*

1) In via preliminare, sospendere l'efficacia del lodo impugnato, per i giusti motivi riportati in narrativa e nelle documentazioni allegate, manifestamente fondanti la domanda attorea;

2) In via principale, per i motivi di cui in narrativa, accogliere le domande dell'appellante e dichiarare la nullità del lodo impugnato per assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, l'inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa, la contraddittorietà delle disposizioni del lodo e l'omessa pronuncia su alcune delle domande ed eccezioni proposte dalle parti;

➤ *Iudicium rescissorium:*





3) *Gradatamente, per i motivi di cui in narrativa, pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 830, comma 2 c.p.c. e conseguentemente:*

1. *condannarsi Prada S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare a Soniawear Ltd l'importo dovuto di € 107.051,06 oltre interessi commerciali dal 18.12.2017 al saldo effettivo, detratto il prezzo di riparazione dei capi di abbigliamento che si indica in € 6.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.*

2. *respingere ogni e qualsiasi domanda di risarcimento dei danni proposta da Prada S.p.a. nei confronti di Soniawear.*

4) *Con vittoria di spese del giudizio d'appello e del lodo arbitrale, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.*

Per PRADA S.P.A.

Ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria reietta,

- *In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità ex adverso proposta;*

- *Nel merito: rigettarsi l'impugnazione in quanto infondata;*

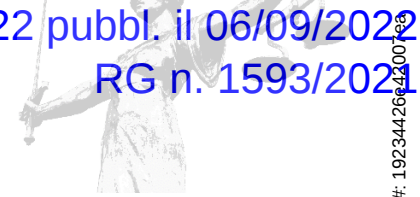
- *In via di assoluto subordine: nel non creduto caso di annullamento del Lodo, rigettare la richiesta di pronuncia rescissoria nel merito e rimettere la controversia al costituendo collegio arbitrale;*

- *In ogni caso: con piena condanna di spese e onorari di causa.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Soniawear Limited ha impugnato un lodo reso il 12.10.2020 da un Collegio costituito presso la Camera Arbitrale di Milano in virtù della clausola arbitrale contenuta nel





contratto di produzione manifatturiera, stipulato il 1.3.2014 tra Soniawear Limited e Prada S.p.A.

La controversia traeva origine da un ordine rivolto a Soniawear, relativo alla produzione di 19.746 capi di abbigliamento, T-shirt bianche e nere a marchio Prada, da realizzare per la collezione primavera-estate 2018.

Il contratto di *“fabbricazione su commessa”* (doc. 1 Soniawear) prevedeva la fornitura, da parte di Prada, dei materiali e degli accessori necessari per la fabbricazione dei capi d’abbigliamento, tra cui le etichette recanti il marchio Prada.

Soniawear, tuttavia, applicava, su alcune delle T-shirt, etichette non originali Prada e la circostanza emergeva a seguito dei controlli interni di conformità effettuati da Prada.

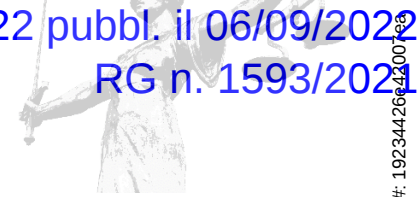
Soniawear non contestava l’applicazione di 3.474 etichette non originali prodotte localmente e giustificava tale sua condotta con il ritardo di Prada nell’inviarle le etichette originali, ritardo che non le avrebbe consentito di ultimare l’ordine entro la data di consegna pattuita; a seguito della contestazione di Prada, Soniawear si offriva di riparare le T-shirt sulle quali aveva apposto le etichette contraffatte ma Prada rifiutava la proposta, sospendeva il pagamento dell’ordine e presentava querela alla Procura della Repubblica per i risvolti penali della condotta di contraffazione.

Soniawear instaurava il procedimento arbitrale, chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo dell’ordine, pari ad euro 107.051,06.

Prada si costituiva per resistere alla domanda di Soniawear e svolgeva domande riconvenzionali, chiedendo al Collegio di:

- condannare Soniawear al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto vendere le T-shirt commissionate, per aver sopportato costi straordinari resisi necessari per il controllo dei capi prodotti da Soniawear, per aver sopportato costi maggiori rispetto a quelli pattuiti con Soniawear per la produzione delle T-shirt tramite un diverso fabbricante;





- condannare Soniawear al pagamento della penale prevista dal contratto per ogni capo prodotto in violazione dei diritti di proprietà industriale di Prada;
- ordinare la restituzione delle 186 etichette contraffatte ancora in possesso di Soniawear.

Il Collegio arbitrale, con il lodo qui impugnato, ha rigettato la domanda di condanna di Soniawear e, in accoglimento parziale delle domande di Prada, ha condannato Soniawear:

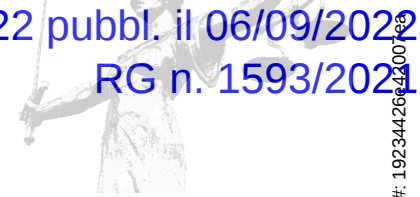
- al pagamento in favore di Prada di 90.947,34 euro oltre interessi per i maggiori costi sopportati per la produzione delle T-shirts dopo la risoluzione del contratto;
- al pagamento in favore di Prada di 82.428,90 euro (previa la compensazione di cui si dirà), oltre interessi quale risarcimento per non aver potuto immettere nel mercato le T-shirts con le etichette contraffatte;
- a restituire 186 etichette originali ancora in suo possesso.

A sostegno di tale decisione il Collegio Arbitrale, in sintesi:

-interpretando e applicando le clausole del contratto che sottolineavano l'importanza del marchio Prada e imponevano a Soniawear obblighi di fare e di non fare a tutela della qualità e della rinomanza dei prodotti, ha ritenuto che Soniawear si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente, indipendentemente dalla violazione della legge sui marchi;

-ha ritenuto, sulla base delle prove assunte, che la violazione abbia riguardato sia le etichette bianche, per le quali Soniawear aveva in parte ammesso la produzione *in loco* e l'utilizzazione, che le etichette nere, per le quali invece Soniawear aveva negato l'applicazione sulle magliette spedite a Prada; su tali presupposti ha ritenuto che Prada





non fosse obbligata a pagare il corrispettivo di 4.104 T-shirt non originali, pari ad Euro 22.325,76, sul totale di Euro 107.051,06 rivendicato da Soniawear;

-ha ritenuto, invece, non fondata la domanda di Prada volta al risarcimento per i maggiori costi sopportati per il controllo di qualità delle magliette, ritenendo che tali costi rientrassero nell'ordinaria amministrazione;

-ha riconosciuto in favore di Prada il risarcimento per i maggiori costi di produzione sopportati per la fabbricazione di 13.644 confezioni (da tre magliette l'una) che, dopo lo scioglimento del contratto con Soniawear giustificato dal venir meno del rapporto fiduciario, era stata affidata ad altri produttori; tale danno è stato ritenuto provato nella misura di euro 90.947,34 oltre interessi;

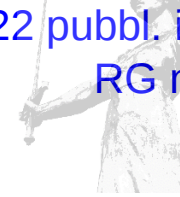
-ha riconosciuto in favore di Prada, sempre sulla base della regolamentazione negoziale, il risarcimento per il mancato guadagno dipendente dalla mancata vendita delle T-shirt contraffatte pari a 1.368 confezioni, per le quali erano stati effettuati ordini poi annullati; tale risarcimento è stato calcolato detraendo dalla perdita di euro 189.480,00 (pari al mancato introito) i costi di produzione non pagati per euro 22.325,76 e quindi nell'importo di euro 167.154,20;

-ha negato il risarcimento dei danni reputazionali, ritenendoli non provati, mentre ha accolto la domanda di condanna alla restituzione di 186 etichette originali che ha ritenuto non restituite da Soniawear;

-ha proceduto a compensazione fra l'importo residuo di euro 84.725,30 spettante a Soniawear quale corrispettivo (107.051,06 – 22.325,76 per T-shirt non conformi) e il risarcimento per mancato guadagno riconosciuto a Prada per euro 167.154,20, condannando Soniawear alla differenza pari ad euro 82.428,90.

Soniawear ha impugnato il lodo arbitrale sulla base di tre motivi.





Prada S.p.A. si è costituita ed ha ribadito le eccezioni di inammissibilità già svolte nel sub procedimento cautelare (azionato ex art. 840 c.p.c. da Soniawear e conclusosi con ordinanza di rigetto dell'inibitoria), essendo i motivi di impugnazione afferenti al merito.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

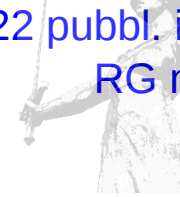
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 nn. 5 e 11 c.p.c. *“per assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante la decisione, per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa e per disposizioni contraddittorie”*.

Soniawear lamenta, in sintesi:

- che il Collegio Arbitrale non avrebbe preso in considerazione i documenti da essa prodotti mentre avrebbe dato prevalenza alle dichiarazioni scritte del teste Buso, dipendente di Prada, non tenendo conto, peraltro, delle norme del codice di procedura civile, che prevedono l'assunzione della testimonianza nel contraddittorio; in ogni caso secondo Soniawear il teste non sarebbe attendibile, poiché sarebbe il dipendente di Prada che aveva sottoscritto il contratto, redatto il reclamo e presentato la denuncia-querela;
- che la motivazione è apparente perché il Collegio non si è sufficientemente soffermato sulla questione dello squilibrio contrattuale, limitandosi a svolgere valutazioni sulla dimensione della società Soniawear;
- che il Collegio arbitrale ha fondato la propria decisione su materiale probatorio generico e parziale e che, quindi, risulta impossibile ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione;
- che le disposizioni del lodo sono contraddittorie perché la contraffazione non





viene presa in considerazione quale reato ma solo per la valutazione del grave inadempimento al contratto.

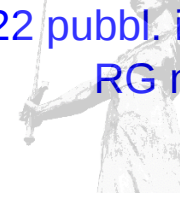
Prada contesta la doglianza facendo rilevare che i motivi, oltre ad essere infondati nel merito, attengono alla valutazione delle prove, che costituisce valutazione in fatto, non riconducibile ai vizi di nullità per i quali è ammesso il giudizio rescindente dei lodi arbitrali.

Prada fa rilevare altresì, in relazione alla dichiarazione scritta del teste Buso, che la legge italiana applicabile all'arbitrato è la legge sostanziale mentre il procedimento arbitrale è retto, per espressa previsione della clausola compromissoria, dal Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e quindi, in difetto di regole fissate di comune accordo fra le parti, devono applicarsi le regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione non possa trovare accoglimento.

In relazione alla doglianza di motivazione inesistente e/o contraddittoria va osservato che *“In tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 cod. proc. civ., n. 4 (divenuto n. 11 nel testo attualmente vigente n.d.e.), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde affatto a quella dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, ma è intesa da dottrina e giurisprudenza nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo; ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Con la conclusione, per quanto qui interessa, che detta causa di nullità è invocabile per la contraddittorietà interna della motivazione, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie*





parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione" (Cass. 11895/14).

Nel caso di specie ritiene la Corte che non si ravvisi alcuna contraddizione interna della motivazione nel senso suindicato.

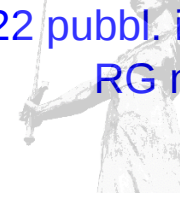
L'iter logico seguito dagli arbitri è chiaro ed articolato e non è certamente tale da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

La prospettazione dell'odierna impugnante, come si desume dalle doglianze suindicate, tende a ricondurre all'ipotesi tipica del vizio di motivazione l'interpretazione che il Collegio arbitrale ha fornito degli elementi sottoposti alla sua valutazione, in tal modo sollecitando una nuova e inammissibile valutazione delle prove offerte, che riformi la decisione arbitrale: operazione che, tuttavia, le norme processuali sull'impugnazione per nullità dei lodi non consentono, non trattandosi di un ordinario mezzo di gravame, ma di uno strumento la cui struttura, nella fase rescindente, è rigorosamente imperniata sulle tassative cause di nullità elencate dal codice di rito.

Per completezza, sulla violazione del codice di rito per l'omessa audizione del teste in contraddittorio si può osservare che nel lodo si legge che non è stato escusso alcun teste in quanto non è stata fatta alcuna richiesta scritta di testimonianze verbali nel termine per la memoria di replica (v. pag. 41): Prada, infatti, ha fatto rilevare che il Collegio ha emanato un *Procedural Order* con il quale ha previsto che ciascuna parte producesse una testimonianza scritta- *witness statement*- e che l'altra parte informasse il Tribunale e la controparte dei testimoni altrui di cui chiedeva la comparizione, facoltà che Soniawear non ha esercitato.

Con il secondo motivo di impugnazione, Soniawear ritiene che il lodo sia nullo anche ai sensi dell'art. 829 n. 12 c.p.c perché il Collegio non si sarebbe pronunciato su tutto il *thema decidendum*, avendo omesso di considerare, in primo luogo, il profilo della nullità delle clausole 9 e 22 del contratto, relative, rispettivamente, alla penale di 75.000,00





euro prevista per ogni articolo prodotto da Soniawear in violazione dei diritti di proprietà industriale di Prada, e al diritto di Prada di compensare qualsiasi somma che essa ritenga ragionevole come rimedio per la violazione degli obblighi contrattuali del fabbricante e di sospendere eventuali pagamenti dovuti.

Soniawear lamenta la nullità per eccessiva onerosità di tali clausole contrattuali, che sarebbero frutto di predisposizione unilaterale.

In secondo luogo, il Collegio non si sarebbe soffermato sui profili di mancanza di buona fede e correttezza sollevati da Soniawear rispetto al rifiuto di Prada di accettare la proposta di riparazione delle T-shirt.

Su tale doglianza di omessa pronuncia Prada deduce che l'eccezione di Soniawear relativa alla vessatorietà della clausola che prevedeva la penale è stata ritenuta assorbita dal Collegio Arbitrale, che ha liquidato il danno effettivamente subito in misura superiore a quanto previsto dalla clausola penale, che era stata pattuita solo in via sussidiaria.

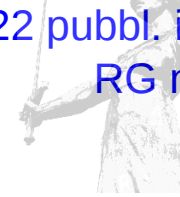
In ogni caso Prada contesta che il contratto fra le parti sia stato predisposto unilateralmente, essendovi apposta clausola in senso contrario (26.4), e contesta altresì che Soniawear sia un soggetto debole, trattandosi di una solida realtà imprenditoriale che lavora con numerose imprese della moda e impiega oltre 1.000 dipendenti.

Prada contesta anche che il Lodo non si sia pronunciato sulla riduzione del credito risarcitorio ex art. 1227 c.c. e sul dovere di collaborazione in buona fede per la riparazione delle T-shirts.

Gli arbitri, infatti, hanno ben evidenziato che i fatti di causa hanno determinato la perdita del rapporto fiduciario fra le parti e che, pertanto, nessun obbligo di collaborare accettando la riparazione di Soniawear poteva sussistere.

Ritiene la Corte che anche tale motivo non possa essere accolto.





Non vi è stata, infatti, omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle clausole asseritamente vessatorie, bensì assorbimento, come deduce Prada con riferimento alla clausola penale.

Anche la clausola 22 (v. pag. 15 atto di impugnazione), che attribuisce a Prada il diritto di compensare i crediti del fabbricante con le somme che ritiene ragionevolmente dovute come rimedio per le violazioni, non ha trovato applicazione, perché le somme dovute come rimedio per le violazioni sono state determinate dagli arbitri mediante la liquidazione del risarcimento in base al danno effettivamente subito, sicché la pronuncia sulle pretese nullità per vessatorietà della clausola non si è resa necessaria, non avendo la clausola trovato applicazione.

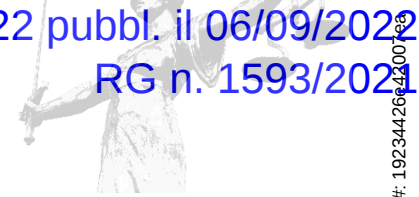
Con il terzo motivo d'impugnazione, Soniawear chiede, in via rescissoria, di condannare Prada al pagamento del corrispettivo, la cui sospensione sarebbe illegittima sia perché Soniawear si è offerta di adempiere ai propri obblighi contrattuali riparando le T-shirt, sia perché la sospensione avrebbe dovuto al più essere limitata ai capi oggetto di contestazione, cioè ai capi sui quali erano state apposte le etichette contraffatte, e non estendersi all'intero ordine.

Soniawear inoltre ritiene che debba escludersi la risoluzione del contratto in quanto mancherebbe la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. ed inoltre perché, nei contratti a prestazione periodica, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Soniawear chiede infine il rigetto delle domande risarcitorie di Prada.

Prada, insistendo in via principale per la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza dell'impugnazione, chiede in subordine, per il caso di annullamento, di rigettare la richiesta rescissoria e rimettere la controversia al costituendo collegio





arbitrale, dovendo applicarsi l'art. 830 co. 2 c.p.c. che, nel caso di arbitrato internazionale (nel quale una delle parti ha la sede all'estero), prevede che la decisione nel merito sia possibile per l'autorità giudiziaria solo se le parti hanno così stabilito o ne fanno concorde richiesta.

Ritiene la Corte che il motivo rimanga assorbito nel rigetto dei primi due, non essendo possibile delibare le ragioni di merito senza il previo accoglimento di uno dei motivi rescindenti indicati nell'art. 830 co. 2 c.p.c.

L'impugnazione deve essere, pertanto, rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Soniawear nella misura liquidata in dispositivo, come da nota spese della parte vittoriosa, con esclusione della fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo, e con la maggiorazione richiesta del 30% per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti e documenti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. -rigetta l'impugnazione;
2. -condanna Soniawear Limited al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.369,50 (comprensivi di euro 2.854,50 per aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/14), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e CpA.

Così deciso in Milano il 26.5.2022

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Carla Romana Raineri

