

8891/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LODO ARBITRALE

L'arbitro Unico, avv. Federica Oronzo, nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma in data 17.09.2014 per la decisione della controversia insorta tra:

- Sig. **Raffaele Iannello**, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Sanna e Domenico Colella

- *Ricorrente e/o Attore* -

- **C.S.B. Commodities Inc.** (C.S.B.)

- *Resistente e/o Convenuto contumace* -

ha pronunciato il seguente LODO

I. Fatti di causa e svolgimento della procedura arbitrale

Con atto del 20.06.2014, depositato in Cancelleria il 31.07.2014 e rubricato al N.R.G. 11012/2014, il sig. Raffaele Iannello, a ministero degli avvocati Fabrizio Sanna e Domenico Colella, ricorreva al Presidente del Tribunale di Roma affinché provvedesse alla nomina dell'arbitro unico, nella persona dell'avv. Federica Oronzo, ai fini della decisione della controversia insorta con la società C.S.B. Commodities Inc.

Nel proprio atto introduttivo il ricorrente, sig. Raffaele Iannello, noto designer italiano a livello internazionale, deduceva di aver stipulato in data 01.07.2007 con la società C.S.B. Commodities Inc un contratto di licenza di durata quinquennale, successivamente prorogata, per la produzione e la commercializzazione di articoli casalinghi, realizzati secondo i disegni del sig. Iannello e che in data 12.09.2011 le parti convenivano la cessione del contratto ad una società di nuova costituzione, TKS Int'l LL.

In forza di detto accordo di Cessione, la C.S.B. si impegnava a trasferire alla società TKS qualsiasi diritto, obbligo e titolo nascente dal contratto stipulato con il sig. Iannello, ossia anche tutte le registrazioni di marchio e modello nazionale, europeo ed internazionale di cui CSB fosse stata titolare

licenziataria in virtù del contratto di licenza.

Tuttavia, deduceva ancora il ricorrente che, difformemente da quanto previsto dal suddetto accordo, la C.S.B. non trasferiva alla TKS Int'l la titolarità di numerose registrazioni nazionali, europee ed internazionali e marchi relativi ai prodotti né provvedeva al rinnovo di numerose registrazioni in scadenza.

Seguiva, pertanto, la lettera di diffida in data 29.05.2014 con la quale il sig. Iannello Raffaele, per il tramite del proprio legale, chiedeva alla C.S.B. di provvedere nel termine di 5 giorni al trasferimento di tutte le Registrazioni in proprio favore.

Il ricorrente, dunque, incardinava la presente procedura arbitrale per ottenere il trasferimento in proprio favore della titolarità delle Registrazioni e per ottenere il risarcimento di tutti i danni (anche morali e di immagine) subiti e subendi.

Nominato l'Arbitro Unico, nella persona dell'avv. Federica Oronzo, l'arbitrato si riuniva nella seduta del 20.10.2014 alle ore 16:00 presso il proprio studio sito in Roma, via Sallustiana n. 1/A, nel corso della quale l'arbitro rilevava l'omessa notifica alla società convenuta del ricorso per la nomina di arbitro e del pedissequo provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale di Roma del 17.09.2014.

L'avv. Sanna si riportava al proprio atto introduttivo e chiedeva la concessione di un termine per provvedere alla notifica alla C.S.B. Commodities Inc..

L'arbitro concedeva termine sino al 09.02.2015, fissando la successiva udienza al 24.02.2015 per la comparizione delle parti, nonché per il deposito di memorie ed istanze istruttorie.

All'udienza del 24.02.2015, tenutasi presso il nuovo studio dell'Arbitro Unico sito in Roma, via Lucullo n. 3, era presente per la parte ricorrente l'avv. Sabino Semia, giusta delega in atti, il quale si riportava al proprio ricorso introduttivo, chiedendo altresì la concessione di un nuovo termine per rinotificare alla società C.S.B. Commodities Inc., con sede negli Stati Uniti

d'America, atteso che i tentavi di notifica effettuati in data 05.12.2014 e 06.12.2014 sia presso la sede della TKS in 1200 NW 17th Ave, in Delrai Beach Florida 33665, Stati Uniti d'America, sia presso l'indirizzo indicato nella carta intestata della società, nello Stato di New York in 1400 Old Country Rd, Suite 301A, Westbury, non avevano avuto esito positivo.

L'Arbitro Unico, provvedendo sulle istanze formulate dalla parte ricorrente, concedeva termine per la notifica sino al 15.05.2015 e fissava la successiva udienza di comparizione delle parti al 18.05.2015, con termine sino a tale data per il deposito di memorie e richieste istruttorie, nonché per il deposito di documenti.

Con istanza in data 15.05.2015 la parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Unico un differimento di udienza per veder perfezionato l'*iter* di notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di nomina alla società convenuta, differimento che veniva accordato con comunicazione trasmessa al ricorrente via pec, con la quale l'avv. Federica Oronzo comunicava il rinvio dell'udienza al 22.06.2015 per gli stessi incumbenti, ponendo a carico dell'istante l'onere di produrre all'udienza fissata la tempestiva richiesta della notifica alla controparte.

All'udienza del 22.06.2015 l'avv. Sernia, per il sig. Iannello, giusta delega in atti, dava atto di aver richiesto tempestivamente la notifica del ricorso e della pedissequa nomina dell'arbitro, oltre che del verbale dell'ultima udienza con relative traduzioni ma che, tuttavia, i vari tentativi di notifica presso la sede legale della C.S.B. e della TKS, l'ultimo dei quali in data 15.04.2015 presso la sede della C.S.B. indicata nel contratto, nello Stato di New York in 14000 Military Trail, Suite 204B, Delray Beach, Florida, 33484 non avevano avuto esito positivo per tutte le ragioni come esposte nella propria memoria del 22.06.2015 e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la contumacia della società convenuta.

L'arbitro si riservava su tutte le richieste formulate dalla parte ricorrente.

Con ordinanza in data 07.08.2015 l'Arbitro Unico, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la contumacia della C.S.B. e tratteneva la causa in

decisione, concedendo termine sino al 15.10.2015 per il deposito di scritti conclusivi, ritenendo in accordo con il ricorrente che il termine per il deposito del lodo decorresse dalla data dell'ultima notifica alla C.S.B. Commodities, Inc in data 15.04.2015.

Stante la mancata costituzione nella procedura arbitrale della società convenuta, pertanto, l'Arbitro Unico non ha potuto esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

Nella propria memoria conclusiva la parte ricorrente, deducendo i gravi inadempimenti di cui la convenuta si sarebbe resa responsabile relativamente alle obbligazioni assunte in occasione della cessione a TKS Int'l LLC (TKS) del contratto di licenza del 01.07.2007 e l'illecita condotta tenuta in seguito dalla stessa società, concludeva riepilogando le proprie domande così come già formulate nella propria memoria autorizzata del 22.06.2015, ove venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo arbitro adito, respinta ogni avversa domanda o eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

in via preliminare, dichiarare la contumacia di C.S.B. Commodities, Inc.;

ordinare a C.S.B. Commodities, Inc., e a qualsiasi terzo o ufficio di proprietà intellettuale e industriale, il trasferimento a spese di C.S.B. Commodities, Inc. e in favore del sig. Iannello di ogni e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e/o brevetti nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al contratto di licenza tra le parti indicato al punto 2 che precede (incluse le registrazioni elencate in via esemplificativa nell'allegato 12).

Accertare e/o dichiarare l'inadempimento di C.S.B. Commodities, Inc. alle obbligazioni assunte con lettera di cessione del 12 settembre 2011 del contratto di licenza del 1 luglio 2007, come successivamente modificato;

accertare e/o dichiarare l'illiceità della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti disegnati dal sig. Iannello da parte di C.S.B. Commodities, Inc.;

inibire a C.S.B. Commodities, Inc. qualsiasi ulteriore sfruttamento dei diritti del sig. Iannello di cui al contratto indicato al punto 2 che precede, e dunque inibire a C.S.B. Commodities, Inc. la produzione e/o vendita e/o promozione del Portacoltelli Voodoo e di ogni altro Prodotto di cui al contratto di licenza tra le parti indicato al punto 2 che precede, ordinando il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello dei Prodotti realizzati da C.S.B. Commodities, Inc. o per conto di quest'ultima successivamente al 12 settembre 2011;

inibire a C.S.B. Commodities, Inc. e ai suoi danti causa qualsiasi uso, diretto o indiretto, dei segni "VOODOO", "THE EX", "FIVE FINGER FILLET", "RICSB" e "RAFFAELE IANNELLO" (anche congiuntamente a qualsiasi altra dizione o rappresentazione grafica) come denominazione sociale, marchio di fatto, nome a dominio e segno distintivo di qualsiasi genere nella sua attività di impresa, dichiarando la titolarità esclusiva del sig. Iannello sui segni distintivi ora detti;

inibire a C.S.B. Commodities, Inc. e ai suoi danti causa qualsiasi uso, diretto o indiretto, degli stampi utili alla manifattura dei prodotti;

disporre l'applicazione di una penale pari a € [REDACTED] (o alla diversa somma che riterrà equa) per ogni violazione commessa da C.S.B. Commodities, Inc. dopo l'emissione del provvedimento arbitrale, e in particolare per ogni successivo indebito sfruttamento dei diritti esclusivi del sig. Iannello.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

II. Motivi della decisione

Preliminarmente, l'Arbitro Unico rileva la validità della procedura arbitrale incardinata dal sig. Iannello con ricorso al Presidente del Tribunale di Roma depositato il 31.07.2014, stante la clausola compromissoria contenuta nel contratto di licenza e di cui alla lettera D) dell'art. 14 "Disposizioni varie", in virtù della quale le parti hanno convenuto che qualsiasi pretesa, questione o disaccordo scaturente da o relativo al presente Contratto o a qualsiasi violazione dello stesso, fosse devoluta alla cognizione di un arbitro unico in

Roma, Italia, nominato dal presidente del Tribunale di Roma e richiamando le norme di cui al Titolo VIII, Libro IV, art. 810 e seguenti del codice di rito.

Nel merito, le domande spiegate dalla parte attrice appaiono per lo più fondate.

Invero, la documentazione prodotta dall'attore a corredo della propria memoria autorizzata del 22.06.2015, è atta a dimostrare il fondamento dei fatti contestati, nonché l'illiceità della condotta tenuta dalla società convenuta, dichiarata contumace nell'ambito della presente procedura arbitrale.

Da detta documentazione, infatti, emerge chiaramente il proposito del sig. Scott Schmeizer, direttore della C.S.B. Commodities, Inc. di trasferire alla società di nuova costituzione, la TKS Int'l LLC, il contratto di licenza in essere tra la C.S.B. ed il sig. Iannello stipulato il 01.07.2007 per la durata di cinque anni; durata poi estesa dalle parti in data 28.07.2010, con conseguente trasferimento di tutti i titoli e di tutte le registrazioni relative ai prodotti licenziati e con la messa in liquidazione della C.S.B., intendimento che veniva comunicato per iscritto al Designer Iannello.

Le parti, pertanto, il 12.09.2011 sottoscrivevano una lettera di modifica del contratto di licenza, ove prevedevano la possibilità per la Società di cedere i diritti concessi dal Designer in base al contratto, esclusivamente previo consenso scritto del Designer, oltretutto l'effettiva cessione di tutti i diritti derivanti dallo stesso alla TKS INT'L, LLC.

Come dimostrato dalla parte attrice attraverso la documentazione versata in atti, la convenuta ometteva tuttavia di trasferire molti Titoli alla società di nuova costituzione con la conseguenza che, ad oggi, la C.S.B. risulta ancora titolare di varie registrazioni di marchi, brevetti, disegni e modelli relativi ai prodotti ideati dall'attore, contrariamente agli accordi intercorsi tra le parti.

E' indiscusso, dunque, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla Società convenuta protrattosi anche in seguito alla diffida con la quale il sig. Iannello Raffaele contestava l'illegittimità della condotta tenuta dalla C.S.B. e chiedeva il trasferimento in favore del Designer di tutti i diritti relativi ai prodotti, stante l'intervenuto recesso dal contratto con la TKS.

La parte ricorrente, ha altresì fornito la prova del fatto che la convenuta ha continuato e tutt'ora continua a produrre, vendere e pubblicizzare i Prodotti ideati dall'attore sig. Iannello.


Orbene, il contratto di licenza in data 01.07.2007, così come previsto dall'art. 1, aveva ad oggetto la concessione alla C.S.B. della licenza per la produzione e per la distribuzione di prodotti basati sui design del sig. Iannello, mentre non veniva concesso alcun diritto di proprietà, di cessione né alcun altro diritto di disporre dei Diritti di proprietà Intellettuale del Designer.

Inoltre, come espressamente previsto dalla lett. (E) dell'art. 2 del medesimo contratto le parti hanno pattuito che *"Al termine del presente Contratto, ognuno di tali eventuali brevetti, design, marchi e/o diritti d'autore (copyright) relativi ai Prodotti che di volta in volta la Società avrà così depositato a proprio nome saranno trasferiti al Designer a esclusivo costo e spese della Società."*

Per quanto detto, è indubbio che il contratto di licenza stipulato in data 01.07.2007 tra il sig. Iannello e la C.S.B. Commodities, Inc. così come successivamente modificato, doveva reputarsi risolto già in data il 12.09.2011, contestualmente cioè all'accordata cessione del contratto alla società di nuova costituzione, la TKS Int'l LLC, che dunque sarebbe dovuta subentrare nella medesima posizione della società cedente.

Pertanto, conformemente alla disciplina prevista dal contratto di licenza nonché in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei Diritti della proprietà intellettuale, dalla stessa data del 12.09.2011 la società C.S.B. Commodities, Inc. non doveva ritenersi più autorizzata a commercializzare i prodotti e/o a sfruttare i diritti di proprietà intellettuale facenti capo al solo sig. Iannello.

In merito all'istruttoria, di natura documentale, deve ritenersi che la parte attrice abbia assolto pienamente all'onere probatorio previsto in materia di responsabilità contrattuale, avendo fornito la prova degli inadempimenti posti in essere dalla società convenuta la quale, essendo rimasta contumace, non ha potuto opporre alcuna difesa a fronte delle contestazioni avanzate dall'attore.



Preme tuttavia rilevare che la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a fondamento dell'esistenza e della quantificazione del lamentato danno sofferto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, nonché del ricorrere del nesso di causalità, e ciò in spregio a quanto previsto dall' art. 1223 c.c. in virtù del quale sono risarcibili solo i danni che risultano essere conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento commesso e solo nel caso in cui la parte istante fornisce la prova dell'effettiva sussistenza del danno lamentato.

E pertanto, pur riconoscendo la sussistenza degli inadempimenti perpetrati dalla convenuta e della lesione dei diritti di proprietà industriale del sig. Iannello, in mancanza dell'assolvimento del suddetto onere probatorio da parte dell'attore, non può farsi luogo ad alcuna liquidazione del danno dallo stesso lamentato.

Allo stesso modo, si ritiene che non possa trovare ingresso la domanda di applicazione di una penale a carico della società convenuta per ogni violazione commessa successivamente all'emissione del provvedimento arbitrale, così come richiesto dall'attore. Ciò in quanto nel contratto stipulato dalle parti non è dato riscontrare una tale previsione sanzionatoria a carico della società licenziataria.

Per quanto esposto, riconosciuta la sussistenza dell' inadempimento contrattuale della C.S.B. Commodities, Inc. in occasione della cessione di tutti i rapporti nascenti dal contratto di licenza nonché successivamente a detta cessione, si ritiene doversi riconoscere in capo al Designer sig. Iannello la piena proprietà dei Prodotti realizzati dalla C.S.B., nonché la piena titolarità dei segni distintivi agli stessi attribuiti, con espresso divieto per la società convenuta di compiere qualsivoglia attività di vendita di produzione e/o di vendita dei prodotti stessi nonché di utilizzo dei segni distintivi coperti dalle RegISTRAZIONI.

Quanto al regolamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio l'Arbitro, avuto riguardo all'esito della controversia, pone le spese liquidate in € [redacted] oltre IVA e CPA a carico della parte rimasta contumace ovvero della C.S.B. Commodities, Inc..

Con analogo criterio le spese per il funzionamento dell'Arbitrato e l'onorario dell'Arbitro vanno poste a carico della C.S.B. Commodities, Inc, con il vincolo di solidarietà fra le parti nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

L'Arbitro Unico, avv. Federica Oronzo, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice così provvede

- Ordina alla società C.S.B. Commodities, Inc. di trasferire a proprie spese, in favore del sig. Iannello Raffaele, qualsiasi registrazione o domanda di registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e/o brevetti nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al contratto di licenza intercorso tra le parti in data 01.07.2007;
- Dichiarà l'inadempimento della C.S.B. rispetto agli obblighi dalla stessa assunta nei confronti dell'attore con lettera di cessione in data 12.09.2011 del contratto di licenza del 01.07.2007, così come successivamente modificato;
- Inibisce alla C.S.B. qualsiasi ulteriore sfruttamento dei diritti del sig. Iannello di cui al n. 2 del contratto di licenza in data 01.07.2007 nonché la produzione, la vendita e la promozione e/o pubblicazione degli stessi prodotti di cui al n. 2 dell'indicato contratto di licenza, ordinando il sequestro e l'assegnazione al sig. Iannello dei prodotti realizzati dalla C.S.B. o da altri per conto di quest'ultima per il periodo successivo al 12.09.2011;
- Dichiarà la titolarità esclusiva in capo al sig. Iannello dei segni distintivi "VOODOO", "THE EX", "FIVE FINGER FILLET", "RICSB" e "RAFFAELE IANNELLO" e, per l'effetto;
- Inibisce alla C.S.B. Commodities, Inc. e/o ai suoi danti causa qualsiasi uso diretto o indiretto dei suindicati segni distintivi, anche congiuntamente a qualsiasi altra dizione o rappresentazione grafica, come denominazione sociale, marchio di fatto, nome a dominio e segno distintivo di qualsiasi genere nella sua attività di impresa; nonché qualsiasi uso diretto o indiretto degli stampi utili alla manifattura dei Prodotti in parola.
- Condanna la C.S.B. Commodities, Inc rimasta contumace, con sede negli Stati

Uniti d'America, al pagamento della somma di € [REDACTED] oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in favore del sig. Raffaele Iannello, come da nota spese del 15.10.2015;

- Pone le spese di funzionamento dell'Arbitrato e l'onorario dovuto all'Arbitro, liquidati in complessivi € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per le spese di amministrazione ed € [REDACTED] per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, comprensivi dell'acconto, a carico della C.S.B. Commodities, Inc, con il vincolo di solidarietà tra le parti nei confronti dell'Arbitro.

Così deciso dall'Arbitro Unico avv. Federica Oronzo.

Roma, 12 novembre 2015

L'Arbitro Unico
Avv. Federica Oronzo



REPUBBLICA ITALIANA

L'arbitro Unico, avv. Federica Oronzo, con studio in Roma via Lucullo n. 3, nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma in data 17.09.2014 per la decisione della controversia insorta tra:

- Sig. **Raffaele Iannello**, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Sanna e Domenico Colella

- Ricorrente e/o Attore -

- **C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)**

- Resistente e/o Convenuto contumace -

ha emesso il seguente

DECRETO

- letta l'istanza per la correzione dell'errore materiale contenuto nel lodo arbitrale in data 12.11.2015, reso a definizione della controversia promossa dal sig. Iannello Raffaele nei confronti della C.S.B. Commodities, Inc. (N.R.G. 11012/2014);

- Verificato che, effettivamente, per mero errore materiale nel punto quinto del dispositivo del lodo risultano erroneamente inseriti i termini "danti causa" in luogo dei corretti termini "aventi causa"

P.Q.M.

Visto l'art. 826 c.p.c. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel lodo indicato con la sostituzione, al punto quinto del dispositivo, dei termini "danti causa" con "aventi causa".

Roma, 30 novembre 2015

L'Arbitro Unico
Avv. Federica Oronzo





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio di Presidenza

VERBALE DI DEPOSITO DI LODO ARBITRALE

L'anno **2016** il giorno **30** del mese di **maggio** nell'Ufficio di Presidenza avanti a me funzionario giudiziario è personalmente comparso l'Avv. Sabino Sernia (domiciliato per questo atto in Roma piazza di Campitelli 3 presso lo studio dell'Avv. Domenico Colella) il quale, in qualità di procuratore del Sig. Raffaele Iannello, deposita il lodo arbitrale tra "**Raffaele Iannello e C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)**" composto di n. 10 facciate deliberato e sottoscritto in Roma in data 12 novembre 2015 e del decreto di correzione di errore materiale composto di 1 facciata e sottoscritto il 30/11/2015.

Deposita altresì:

- 1) Originale dell'*Agreement* sottoscritto dalle parti in data 1/07/2007 contenente all'art.14/d la clausola compromissoria;
- 2) Copia tradotta dell'*Agreement*;
- 3) Istanza di esecutorietà del lodo con procura agli Avv.ti Fabrizio Sanna, Domenico Colella e Sabino Sernia.

L'Avv. Sabino Sernia chiede che il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma voglia emettere decreto di esecutorietà del Lodo Arbitrale oggi depositato, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

A.G.S.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Funzionario Giudiziario
dott.ssa Rosa Marino



Lodo n. **8891/16**

Cron. 668/16

Rep. 1069/16

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
visti gli atti e constatata la regolarità formale,
letto l'art. 825 c.p.c., dichiara esecutivo il lodo arbitrale
di cui al verbale di deposito che precede.

Si comunichi.

Roma, 09 GIU. 2016

Funzionario Giudiziario
dott. ssa Rosa Martino

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
FABRIZIO GENTILI



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DI PRESIDENZA
ESISTENTE RECHESTA COPIE

ESECUTIVE

in interesse di Sanmello

avv. Secur

AGENTI - NON USCENTI

n. copie x 2

ESECUTIVE 2 x 15,30

Roma, 14 GIU. 2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DI PRESIDENZA - settore civile

Fasc. Rg. 8891/16 vol.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell' **Avv. Sernia Sabino**
nell'interesse di **Iannello Raffaele**



REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 20 GIU. 2016

Il Cancelliere
Funzionario Giudiziario
Martino



OATH OF TRANSLATOR
(Dichiarazione giurata del traduttore)

I, the undersigned RAFFAELE IANNELLO
(Io sottoscritto)

residing at MILANO, swear under oath that I
(residente a) (dichiaro sotto giuramento)

understand both English and ITALIAN and that the
di conoscere sia l'inglese che e che

attached document is a true and faithful translation of
l'allegato documento e' vera e fedele traduzione

the original, which I translated myself.
dell'originale, eseguita da me medesimo.)

Raffaele Iannello
Raffaele Iannello (Italian Passport # [REDACTED])

Republic of Italy }
Province of Milan }
City of Milan } SS:
Consulate General of the }
United States of America }

Subscribed and sworn to before me this 07 JUL 2016
(Sottoscritto e giurato davanti a me il)

Rosalie E. Peaslee

Rosalie E. Peaslee
Consular Associate
United States of America

**COMMISSION:
INDEFINITE**

8891/16

ITALIAN REPUBLIC
IN THE NAME OF THE ITALIAN PEOPLE
ARBITRATION AWARD

The Sole Arbitrator, Federica Oronzo, appointed by a measure of the President of the Court of Rome on 17.09.2014 to decide the legal action between:

- Mr. **Raffaele Iannello**, represented and defended by lawyers Fabrizio Sanna and Domenico Colella

- Plaintiff and/or Claimant -

- **C.S.B. Commodities Inc.** (C.S.B.)

- Respondent and/or Defendant -

pronounced the following AWARD

I. The facts and carrying out of the arbitration proceedings

By act on 20.06.2014, registered with Registry on 31.07.2014 and recorded with general register number 11012/2014 , Mr. Raffaele Iannello, assisted by Fabrizio Sanna and Domenico Colella, requested the President of the Court of Rome to appoint a sole arbitrator, Federica Oronzo, in order to rule on the legal action with C.S.B. Commodities Inc.

In his submission Mr. Raffaele Iannello, a well-known Italian designer on an international level, claimed to have entered on 01.07.2007 into a licensing agreement with C.S.B Commodities Inc. for a duration of five years, later extended, for the manufacturing and sale of household items, produced according to Mr. Raffaele Iannello's designs and on 12.09.2011 the parties agree to transfer the agreement to a new company, TKS Int'l LLC.

Under the Transfer agreement, the C.S.B. undertook to transfer to

TKS any right, obligation and title arising from the contract entered into between Mr. Iannello, namely all trademark registrations and national, European and international model for which CSB was the licensee holder under the licensing agreement.

Nevertheless, the plaintiff argued that, in contrast to the provisions of this agreement, C.S.B. did not transfer to TKS Int'l ownership of the numerous national, European and international registrations and trademarks for the products nor did they provide for the renewal of numerous registrations that were expiring.

Therefore, a letter of formal notice dated 29.05.2014 followed whereby Mr. Iannello Raffaele, through his own legal counsel, asked C.S.B. to provide for the transfer of all Registrations in their favor within 5 days.

The plaintiff therefore initiated this arbitration procedure for the transfer of ownership in his favor of the Registrations and obtain compensation for all damages (including moral and to his image) sustained and being sustained.

Having appointed the Sole Arbitrator, Federica Oronzo, the arbitration was held on 20.10.2014 at 4:00pm in her offices in Rome, via Sallustiana no. 1/A, during which the arbitrator noted the failure to notify the defendant of the appointment of an arbitrator and the unquestioning appointment by the President of the Court of Rome on 17.09.2014.

Mr. Sanna made reference to the submission and requested a time limit to notify C.S.B. Commodities Inc.

The arbitrator granted a limit unto 09.02.2015, fixing the next hearing for 24.02.2015 for the parties to appear, and to deposit memorandums and preliminary motions.

At the hearing of 24.02.2015, held at the new offices of the Sole Arbitrator in Rome, Via Lucullo no. 3, Mr. Sabino Sernia was present for the plaintiff, duly appointed, who referred to his original submission, requesting a new time limit to re-notify C.S.B. Commodities Inc., with

offices in the United States, since the attempts of notification on 05.12.2014 and 06.12.2014 both at TKS's offices in 1200 NW 17th Ave, Delray Beach Florida 33665, United States and at the address listed on the company's letterhead, in the state of New York in 1400 Old Country Rd., Suite 301A, Westbury, did not have a positive outcome.

The Sole Arbitrator, based on the motions filed by the plaintiff, gave a notification deadline until 15.05.2015 and fixed the next hearing for the parties to appear on 18.05.2015, with a term until that date to file memorandums and preliminary motions, as well as file documents.

Through a motion dated 15.05.2015, the plaintiff asked the Sole Arbitrator to defer the hearing to see the process of service of the submission and of the decree of appointment completed to the defendant, that the deferral was granted with notification sent to the plaintiff through registered email (*pec*), with whom Federica Oronzo communicated the postponement of the hearing to 22.06.2015 for the same pending issues, which bears the burden on the plaintiff of producing at the fixed hearing timely request of notification to the counterparty.

At the hearing of 22.06.2015 Mr. Sernia, on behalf of Mr. Iannello, duly appointed, acknowledged to have timely requested the notification of the petition and the decree to appoint of the arbitrator, in addition to the minutes from the last hearing with the related translations but which, nevertheless, the various attempts to serve notice at the legal offices of C.S.B. and T.K.S., the last one which took place on 15.04.2015 at the offices of C.S.B. indicated in the agreement, in the State of New York in 14000 Military Trail, Suite 204B, Delray Beach, Florida 33484 did not have a positive outcome for the reasons set out in the memorandum dated 22.06.2015 and requested, therefore, that the defendant be declared in default.

The arbitrator reserved on all of the requests made by the plaintiff.

By way of an ordinance dated 07.08.2015, the Sole Arbitrator, to dissolve the resolve taken, pronounced C.S.B. in default and decided

that the case was ready to be settled, allowing the term until 15.10.2015 to file the final brief, agreeing with the plaintiff that the term for filing the ruling start from the date of the last notification to C.S.B. Commodities, Inc. on 15.04.2015.

Given the failure to establish the arbitration proceedings by the defendant, therefore, the Sole Arbitrator could not attempt to reconcile the parties.

In the final brief, the plaintiff, deducting the serious breaches of which the defendant would be guilty in relation to the obligations undertaken on the transfer to TKS Int'l LLC (TKS) of the licensing agreement dated 01.07.2007 and the unlawful conduct of the company, he concluded summarizing his claims as already made in its authorized memorandum dated 22.06.2015, where they were resigned to the following conclusions:

“Wants the illustrious arbitrator hearing the case, to reject any adverse question or exception and through every appropriate declaration, so judge:

firstly, declare C.S.B. Commodities Inc. in default;

order C.S.B. Commodities Inc., and any third party or intellectual property or industrial property office, the transfer at C.S.B. Commodities Inc.'s expense, and in favour of Mr. Iannello each and every registration or application to register trademarks, web domain names, designs and models and/or national, European or international patents relating to products which in the licensing agreement between the parties indicated in point 2 above (including the registrations listed as an example in attachment 12).

Ascertain and/or declare C.S.B. Commodities Inc.'s default on the obligations assumed in the transfer letter dated 12 September 2011 of the licensing agreement dated 1 July 2007, as further amended;

ascertain and/or declare illicit the manufacturing, sale and advertising by C.S.B. Commodities Inc. of products designed by Mr. Iannello;

prohibit C.S.B. Commodities Inc. any further exploitation of Mr. Iannello's rights set out in the agreement indicated in point 2 above, and therefore inhibit C.S.B. Commodities Inc. to manufacture and/or sell and/or promote the Voodoo Knife Set and every other Product set out in the licensing agreement between the parties set out in point 2 above, ordering the seizure and property assignment to Mr. Iannello of Products created by C.S.B. Commodities Inc. or on behalf of the latter, after 12 September 2011;

inhibit C.S.B. Commodities Inc. and its assignors any use, direct or indirect, of the signs "VOODOO", "THE EX", "FIVE FINGER FILLET", "RICSB" and "RAFFAELE IANNELLO" (also together with any other writing or graphic representation) as a company name, brand name, web domain name and distinctive sign of any kind in its business activities, declaring Mr. Iannello the exclusive owner of such distinctive signs;

inhibit C.S.B. Commodities Inc. and its assignors any use, direct or indirect, of the molds used to manufacture the products;

order the application of a penalty equal to € [REDACTED] (or a different amount that is deemed fair) for each breach committed by C.S.B. Commodities, Inc. after the issue of the arbitration measure, and, more specifically for each further undue exploitation of Mr. Iannello's exclusive rights.

With award of costs, duties and fees.

II. Reasons for the decision

Preliminarily, the Presiding Judge notes the validity of the arbitration proceedings initiated by Mr. Iannello with appeal to the Presiding Judge of Rome filed on 31.07.2014, given the arbitration clause contained in licensing agreement and set out in letter D) of clause 14 "Various Provisions", by virtue of which the parties agreed that any claim, issue or disagreement arising from or related to this Agreement or any breach of the same, be referred to the knowledge of a sole arbitrator in Rome, Italy, appointed by the presiding judge of the

Court of Rome and recalling the regulations set out in Title VIII, Book IV, clause 810 and following of the code of procedure.

In substance, the questions explained by the plaintiff appear to be mostly founded.

Indeed, the documentation produced by the plaintiff accompanying his authorized memorandum of 22.06.2015, is aimed at demonstrating the foundation of the alleged offences, as well as the wrongfulness of the conduct of the defendant, declared in default under this arbitration proceedings.

Indeed, from said documentation, Mr. Scott Schmeizer's, manager of C.S.B. Commodities, Inc. intentions clearly emerge to transfer to the new company, TKS Int'l LLC, the licensing agreement between C.S.B. and Raffaele Iannello entered into on 01.07.2010 for a duration of five years; duration then extended by the parties on 28.07.2010, with the consequent transfer of all titles and all registrations relating to the licensed products and with the liquidation of C.S.B., understanding which was notified in writing to the Designer Iannello.

Therefore the Parties, on 12.09.2011 signed an amendment letter relating to the licensing agreement, where they anticipated the possibility for the Company to transfer the rights granted by the Designer based on the agreement, exclusively with the Designer's written consent, besides the actual transfer of all rights arising from said Designer to TKS INT'L, LLC.

As demonstrated by the plaintiff through the documentation filed in the records, the defendant nonetheless omitted to transfer many Titles to the new company with the resulting consequence that, as of today, C.S.B. is still the holder of various registrations of trademarks, patents, designs and models relating to products created by the plaintiff, contrary to the agreements reached between the parties.

It is therefore undisputed the serious breach of the agreement made by the Defendant persisted even following the formal warning in

which Mr. Iannello Raffaele contested the illegality of C.S.B's conduct and requested the transfer in favor of the Designer of all rights relating to the products, given the termination of the agreement with TKS.

The plaintiff also provided proof of the fact that the defendant continued and still continues to manufacture, sell and advertise the Products created by the plaintiff Mr. Iannello.

Thenceforth, the licensing agreement dated 01.07.2007, as set out in clause 1, concerned granting to C.S.B. the license for the manufacturing and distribution of products based on Mr. Iannello's designs, while no other property rights, transfer or any other rights to dispose of the Designer's Intellectual property Rights were granted.

Furthermore, as expressly set out in letter (E) of clause 2 of the agreement, the parties agreed that *"Upon termination of the Agreement, each of these possible patents, designs, trademarks and/or copyrights related to the Products which from time to time the Company registers in its name will be transferred to the Designer at the exclusive cost and expense of the Company."*

As said there is no doubt that the licensing agreement entered into on 01.07.2007 between Mr. Iannello and C.S.B. Commodities, Inc. as further amended, must be considered terminated on 12.09.2011, simultaneously with the agreed transfer of the agreement to the new company, TKS Int'l LLC, which should have taken over the same position as the transferor.

Therefore, in accordance with the rules provided by the licensing agreement and pursuant to the current provisions on the protection of intellectual property rights, from 12.09.2011 the company C.S.B. Commodities, Inc. should have no longer considered itself authorized to commercialize products and/or exploit intellectual property rights belonging only to Mr. Iannello.

With reference to the preliminary investigation, of a documentary nature, it must be deemed that the plaintiff, is fully acquitted from the burden of proof expected regarding contractual

responsibility, having provided proof of the defaults put in place by the defendant which, being in default, could not put up any defense against the allegations made by the plaintiff.

However, it is important to notice that the plaintiff has not provided any evidence to the grounds of the existence and the quantification of the alleged damage suffered as a result of the breach of contract by the defendant, as well as the causal nexus, and this in violation to what is set out in clause 1223 of the Italian Civil Code in virtue of which only damages which are a direct and immediate consequence of the breach committed are indemnifiable and only in the event in which the claiming party provides proof of the effective existence of the alleged damage.

Therefore, while recognizing the existence of the breaches perpetrated by the defendant and the injury to Mr. Iannello's intellectual property rights, in the absence of completion of the above burden of proof by the plaintiff, the damages can not be liquidated to him.

Likewise, the request to apply a penalty against the defendant for each breach committed after the issue of the arbitration measure cannot be upheld, as requested by the plaintiff. This is because in the agreement entered into between the parties, no sanction was established against the company [in the event of a breach].

For the above reasons, having recognized the existence of a breach of contract by C.S.B. Commodities, Inc. on the transfer of any relationship arising from the licensing agreement and then to such transfer, full ownership of the products manufactured by C.S.B., as well as full ownership of the brands assigned to them must be recognized to the Designer, Mr Iannello, with the defendant being expressly prohibited to engage in any production sales and/or sales of these products and use the brands covered by these Registrations.

As for the settlement of costs, accruals and fees of these proceedings, the Arbitrator, having regard to the outcome of the

dispute, deems the costs to paid as € [REDACTED] plus VAT and Professional Welfare Fund (CPA) by the defaulting party: CSB Commodities, Inc.

Using a similar criteria, the operating expenses and fees of the Arbitrator are to be paid by C.S.B. Commodities, Inc. with joint and several liability between the parties towards the Arbitrator.

FOR THESE REASONS

The Sole Arbitrator, Federica Oronzo, issuing a final ruling, partially upheld the claims made by the plaintiff so provides

- Orders C.S.B. Commodities, Inc. to transfer at its own expense, in favor of Mr. Iannello Raffaele, all registrations and applications to register trademarks, web domain names, designs and models and/or national, European and international patents related to the products set out in the licensing agreement entered into between the parties on 01.07.2007;
- Declares the breach by C.S.B. in respect of obligations undertaken towards the plaintiff in the transfer letter dated 12.09.2011 related to the licensing agreement dated 01.07.2007, as further amended;
- Prohibits C.S.B. any further exploitation of Mr. Iannello's rights set out in no. 2 of the licensing agreement dated 01.07.2007 as well as the manufacturing, sale and promotion and/or publication of the products set out in no. 2 of the aforementioned licensing agreement, ordering the seizure and assignment to Mr. Iannello of the products made by C.S.B. or others on behalf of C.S.B. in the period following 12.09.2011;
- Declares the sole ownership to Mr. Iannello of the brands "VOODOO", "THE EX", "FIVE FINGER FILET", "RICSB" and "RAFFAELE IANNELLO" and, for effect;
- Prohibits C.S.B. Commodities, Inc. and/or its successors any use, direct or indirect, of the above indicated brands, even together with any other diction or graphic representation, such as company name, brand name, web domain name and hallmark of any kind in its business; as well as any use, direct or indirect of the molds used to produce these Products.

- Condemns C.S.B. Commodities, Inc. in default, with offices in the United States, to pay € [REDACTED] plus VAT and Professional Welfare Fund (CPA) and reimburse general expenses in favor of Raffaele Iannello, as documented on 15.10.2015;

- Asks the operating expenses of the Arbitrator and the fees payable to the Arbitrator for a total of € [REDACTED], € [REDACTED] for administration costs and € [REDACTED] for fees, plus VAT and Professional Welfare Fund (CPA) and reimbursement of general expenses, including the retainer, to be paid by C.S.B. Commodities, Inc. with the joint and several liability between the parties towards the Arbitrator.

So ruled by the Sole Arbitrator, Federica Oronzo.

Rome, 12 November 2015

The Sole Arbitrator

Federica Oronzo

[SIGNATURE]

ITALIAN REPUBLIC

The Sole Arbitrator, Federica Oronzo, with offices in via Lucullo no. 3, Rome, appointed by a measure of the President of the Court of Rome on 17.09.2014 to decide the legal action between:

- Mr. **Raffaele Iannello**, represented and defended by lawyers Fabrizio Sanna and Domenico Colella

- Plaintiff and/or Claimant -

- **C.S.B. Commodities Inc.** (C.S.B.)

- Respondent and/or Defendant -

issued the following

DECREE

- having read the instance to correct the material error contained in the arbitration award dated 12.11.2015, made to settle the dispute brought forward by Mr. Iannello Raffaele against C.S.B. Commodities (Register no. 11012/2014);
- having verified that, effectively, for a mere material error in the fifth point of the decision the term "*assignors*" was inserted by mistake in place of the correct term "*assignees*"

FOR THESE REASONS

Having read article 826 of the Italian Civil Proceedings Code, the material error contained in point 5 of the award decision "*assignors*" was replaced with "*assignees*".

Rome, 30 November 2015

The Sole Arbitrator
Federica Oronzo
[SIGNATURE]

ORDINARY COURT OF ROME
Offices of the President

Minutes from the arbitration award filing

In the year **2016** on the **30th** day of the month of **May** in the office of the President, before me, a court official, personally appeared attorney Sabino Sernia (domiciled for the purpose of this deed in Rome, Piazza di Campitelli 3 at the law firm of attorney Domenico Colella) who, as Mr. Raffaele Iannello's lawyer, filed the arbitration award "**Raffaele Iannello and C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)**" comprised of 10 pages decided and signed in Rome on 12 November 2015 and the decree for correcting material errors comprised of 1 page and signed on 30/11/2015.

He also filed:

- 1) The original *Agreement* signed by the parties on 1 July 2007, which contains the arbitration clause no. 14/d;
- 2) A translated copy of the *Agreement*;
- 3) An enforceability petition of the arbitration award giving power of attorney to attorneys Fabrizio Sanna, Domenico Colella and Sabino Sernia.

Attorney Sabino Sernia asks that the President of the Ordinary Court of Rome issues an enforceability decree of the Arbitration Award filed today, pursuant to clause 825 of the Italian Code of Civil Procedure.

Read, confirmed and signed

[SIGNATURE]

Court Official
Dr. Rosa Martino
[SIGNATURE]

Award no. **8891/16**

Cron. 668/16

Rep. 1069/16

The President of the Ordinary Court of Rome
having seen the deeds and found the formal regularity,
having read article 825 of the Italian Code of Civil Procedure,
declares executive the arbitration award
set out in the above minutes from the filing.

Notified.

Rome, 09 June 2016

Court Official

Dr. Rosa Martino

[SIGNATURE]

The Vicar President of the Court

Fabrizio Gentili

[SIGNATURE]

[SEAL: ORDINARY COURT OF ROME

OFFICE OF THE PRESIDENT

REQUEST COPIES

EXECUTIVE

in the interest of Iannello

request of Attorney Sernia

~~URGENT~~ NON-URGENT

No. copies x dues

EXECUTIVE 2 x €15,38

Rome, 14 June 2016]

ORDINARY COURT OF ROME
Offices of the President - civil sector

File no. 8891/16 vol.

Certified copy to the original that is released in executive form upon the request of **Attorney Sabino Sernia** in the interest of **Raffaele Iannello**

ITALIAN REPUBLIC - IN THE NAME OF THE LAW

We command all Court Officials who are so required and all those concerned, to put in execution this title, that the Public Minister assists you, and that all Officials of the Public Force competes, when they are legally required.

Rome, 20 June 2016

The Chancellor
Court Official
Dr. Rosa Martino
[SIGNATURE]

[ORDINARY COURT OF ROME SEAL]