

3376/13

N. 3376/2013	Sen.
N. 3276/2013	Rep.
N.	F.N.

N. 4623/2010 Reg. Generale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Dr. Amedeo Santosuosso | - Presidente |
| - Dr. Rosella Boiti | - Consigliere relatore |
| - Dr. Raimondo Mesiano | - Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 31.7.2009 a ministero dell'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Milano e posta in deliberazione il 12.4.2012, a seguito di discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti alla medesima udienza

TRA

BRANDCONCERN B.V., elettivamente domiciliata in Milano, corso Italia n. 6,

18

DB

presso e nello studio dell'avv. NICOLÒ FERRETTI, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. NICOLA ALBERTI e FRANCESCO FONTANA, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione nel primo grado del giudizio

APPELLANTE

E

SCOOTERS INDIA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano, via Nino Bixio n. 45, presso e nello studio dell'avv. MARCO ANDREOLINI, che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione nel primo grado

APPELLATA

OGGETTO: Marchio: Altre ipotesi – 170009.

Le conclusioni delle parti sono quelle di cui ai fogli allegati sub A e B.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

STUDIO LEGALE CASUCCI FERRETTI STP
Viale Regina Margherita n. 35
20122 MILANO
Tel. 02.87389450 - Fax 02.87389452

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DI IMPRESA
RG 4623/2010
Dott.ssa BOITI

COPIA PER
L'UFFICIO
A

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
E CONTESTUALE ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
DAVANTI AL COLLEGIO EX ART. 352 C.P.C.**

Nell'interesse di **BRANDCONCERN B.V.** (*infra* BRANDCONCERN), con gli avvocati
Niccolò Ferretti e Francesco Fontana

- appellante -

contro

SCOOTERS INDIA LIMITED (*infra* SIL) con l'Avvocato Marco Andreolini

- appellata -

Ai sensi dell'art. 352 cpc, BRANDCONCERN

CHIEDE

di fissare con decreto la data di discussione orale dinanzi al Collegio della presente causa.
Fermo restando il rispetto dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
difese scritte, la richiesta sarà riproposta dall'esponente al Presidente della Sezione
Specializzata adita, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Per tutto quanto sin qui dedotto ed eccepito, l'appellante, come in atti difesa ed
elettivamente domiciliata, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su
domande nuove o modificate, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Specializzata in materia di Impresa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n.
8912/2010, Rep. n. 7043/2010 resa a conclusione del procedimento R.G. n. 12642/2008
del Tribunale di Milano, pronunciata il 18 marzo 2010 dal Tribunale di Milano - Sezione
Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, previe le necessarie ed opportune
declaratorie, così giudicare:

Nel merito

1) Accertarsi e dichiararsi che i seguenti marchi:

- n. 223.883 del 26.3.1968, avente ad oggetto il segno denominativo «Mini-Lambretta»,
rivendicato per la classe 12 (veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici),
identificato in primo grado in atti con la lett. (d) e sub doc. 5 fasc. attoreo di primo grado;
- n. 83.425 del 18.11.1948, avente ad oggetto la dicitura «Lambretta» per tutta la classe 12,
identificato in primo grado in atti con la lett. (e) e sub doc. 6 fasc. attoreo di primo grado;

- n. 241.546 del 24.11.1969, avente ad oggetto il marchio figurativo-denominativo «Lambretta Electronic», rivendicato per tutta la classe 12, identificato in primo grado in atti con la lett. (f) e sub doc. 7 fasc. attoreo di primo grado;

non sono utilizzati dalla convenuta da oltre cinque anni, e per l'effetto dichiarare detti marchi decaduti per non uso ex art. 24 c.p.i. ovvero ex art. 42 R.D. n. 929/1942.

2) Qualora si accerti che i tre suindicati marchi della convenuta erano già decaduti per non uso nel momento dell'ultima richiesta di rinnovo degli stessi, e che pertanto detta domanda di rinnovazione, con riferimento a ciascuno dei tre marchi, deve considerarsi alla stregua di un nuovo deposito, si chiede la declaratoria di decadenza per non uso ex art. 24 c.p.i. ovvero ex art. 42 R.D. n. 929/1942 di tali tre attestati. Quindi, in aggiunta rispetto al capo di *petitum* precedente, si chiede la declaratoria di decadenza per non uso, rispettivamente:

- dell'attestato n. 788.854, con riferimento al marchio sub lett. (d) di cui in atti;
- dell'attestato n. 829.258, con riferimento al marchio sub lett. (e) di cui in atti;
- dell'attestato n. 907.067, con riferimento al marchio sub lett. (f) di cui in atti.

Infine, analogamente a quanto sopra, si chiede la declaratoria di decadenza ex art. 24 c.p.i. ovvero ex art. 42 R.D. n. 929/1942 di ogni attestato di rinnovo ottenuto dalla convenuta medio *tempore*, con riferimento a ciascuno dei marchi avversari per cui è causa.

In via istruttoria

Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co. c.p.c., di ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado, identificato come in atti.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.

Con Osservanza

Milano 18 Ottobre 2012

Avv. Niccolò Ferretti

Avv. Nicola Alberti

Avv. Francesco Fontana

Uy

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA'

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Nella causa R.G. 4623/2010 C.I. DOTT.SSA BOITI

proposta da

BRANDCONCERN B.V., avv.ti Nicola Alberti, Francesco Fontana,

Niccolò Ferretti

attrice appellante

contro

SCOOTERS INDIA LIMITED, avv.to Marco Andreolini

convenuta appellata

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA APPELLATA

Voglia codesta Ecc.ma Corte:

confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, n. 8912/2010, col favore di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.

Si dichiara di rifiutare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni, istanze dell'attrice appellante.

47

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, così ricostruiva lo svolgimento del primo grado del giudizio:

«L'attrice Brandconcern B.V. ha dedotto di essere titolare di alcune domande di marchio comunitario depositate tra il giugno ed il dicembre 2007, tutte aventi ad oggetto la parte denominativa *LAMBRETTA*, accompagnata o meno da varianti grafiche (domande n. 5991559, n. 6464291 e n. 6483952, le prime due anche per la classe 12 relativa a veicoli).

Ha rilevato che la convenuta Scooters India Ltd. risulta titolare delle seguenti registrazioni:

- marchio nazionale n. 223883 del 26.3.1968 per la denominazione *MINI-LAMBRETTA* per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 788854 concesso in data 2.9.1999 (doc. 5 fasc. attr.);
- marchio nazionale n. 83425 del 18.11.1948 per la denominazione *LAMBRETTA* per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 829258 concesso in data 20.11.2000 (doc. 6 fasc. attr.);
- marchio nazionale n. 241546 del 24.11.1969 per la denominazione *LAMBRETTA ELECTRONIC* con parte figurativa per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 907067 concesso in data 21.3.2000 (doc. 7 fasc. attr.).

Tali marchi – secondo parte attrice – non sarebbero più stati usati dalla convenuta per la produzione di *scooters* quantomeno dal 1998, epoca in cui essa ha cessato detta produzione in India dopo aver acquistato marchi ed impianti nel 1971 dalla British Motor Corporation che aveva a suo tempo incorporato la Innocenti, ed ha dunque chiesto che il Tribunale pronunciasse la decadenza dei medesimi per non uso ai sensi dell'art. 24 C.P.I.

La convenuta Scooters India Ltd. in via preliminare ha contestato la competenza del Tribunale adito, rilevando che se essa sussiste per le registrazioni in rinnovazione tuttavia la convenuta non era titolare dei marchi originari di primo deposito e dunque per

essi avrebbe dovuto essere convenuta dinanzi al Tribunale di Roma – avendo entrambe le parti la loro sede all'estero – in mancanza di elezione di domicilio (art. 120, comma 2 C.P.I.).

Nel merito ha dedotto la perdurante notorietà del marchio *LAMBRETTA*, circostanza che escluderebbe in ogni caso l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi di decadenza per non uso dedotta dall'attrice nonché la circostanza che il periodo quinquennale di non uso non sarebbe ancora decorso per il marchio n. 907067, in quanto concesso in data 10.9.2003.

Ha altresì eccepito come non sia possibile provvedere ad un nuovo deposito da parte di un terzo di un marchio che – ancorché scaduto o decaduto – abbia ancora la capacità di collegare nella percezione del consumatore il segno ad una determinata fonte ed ha rilevato che il marchio *LAMBRETTA* era ancora utilizzato nel settore dei prodotti di abbigliamento.»

Con sentenza n. 8912 del 18.3/7.7.2010 il Tribunale così provvedeva:

- 1) respingeva le domande avanzate dalla Brandconcern B.V. nei confronti della Scooters India Limited con l'atto di citazione notificato in data 14.2.2008;
- 2) condannava la Brandconcern B.V. al rimborso delle spese del giudizio in favore della Scooters India Limited, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre agli oneri di legge e al rimborso spese *ex art. 14 T.F.*

Avverso tale sentenza la Brandconcern B.V. proponeva gravame davanti a questa Corte d'Appello, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, con atto di citazione notificato il 14.12.2010, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande formulate nel primo grado.

Costituendosi, la Scooters India Limited contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza del 12.4.2013 le parti precisavano le conclusioni e discutevano



oralmente la causa, ai sensi dell'art. 352, quarto comma c.p.c., e la Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha affermato che «appare evidente al Collegio che la domanda di decadenza per non uso dei marchi di primo deposito svolta da parte attrice debba essere respinta per carenza di interesse», atteso che:

«dette registrazioni sono da tempo cessate ed esaurite nei loro effetti, né sussiste alcun motivo rilevante per parte attrice – che ha provveduto al deposito dei suoi marchi solo nel 2007, senza dedurre alcun uso precedente di tali segni a proprio vantaggio – che giustifichi la necessità attuale della pronuncia richiesta per tali risalenti registrazioni».

Con il secondo motivo dell'atto d'appello, che per ragioni di ordine logico va esaminato per primo, la Brandconcern B.V. ha censurato tale pronuncia, deducendo che:

- il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione *“l'intera vita”* dei marchi Lambretta;
- il marchio è infatti *“un'entità unica, oggettiva, da considerarsi indipendente dalle formalità del titolo che eventualmente lo protegge”*;
- i tre marchi della Scooters India Ltd. - *LAMBRETTA*, *MINI-LAMBRETTA* e *LAMBRETTA ELECTRONIC* - dovevano pertanto essere rispettivamente considerati dei marchi unici, sin dall'origine, e i vari certificati di rinnovazione che si erano succeduti nel tempo non legittimavano una visione sostanziale autonoma dei detti certificati, come se ciascuno incarnasse un diverso marchio;
- il Giudice di prime cure aveva quindi erroneamente ritenuto che la registrazione n. 907067 avesse escluso il compimento del termine temporale previsto per la decadenza per non uso del marchio, rilevando che al momento della instaurazione del giudizio non erano ancora decorsi cinque anni da quando, in data 10.9.2003,



detta registrazione era stata concessa;

- in altri termini, il primo Giudice aveva erroneamente fatto coincidere la data di "registrazione", dalla quale decorre il termine di non uso ai sensi dell'art. 24 c.p.i. (e precedentemente dell'art. art. 42 l.m.), con la data della concessione della "rinnovazione".

Il motivo è fondato.

La rinnovazione della registrazione del marchio costituisce un semplice prolungamento di quella originaria, senza soluzione di continuità dei relativi diritti, come si evince dalla previsione - rimasta immutata nel tempo, salvo la modifica della terminologia utilizzata - che essa riguarda *"lo stesso marchio precedente"* (mentre l'art. 5 del R.D. n. 929 del 1942 recitava che *"il brevetto può essere rinnovato per lo stesso marchio precedente"*, l'art. 5 come modificato dal D. Lgs. n. 480 del 1992 e l'art. 16 c.p.i. hanno previsto che *"la registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente"*).

L'unitarietà del marchio trova conferma nella disciplina della "rinnovazione". L'art. 3 della legge marchi, precisa infatti che si tratta della rinnovazione *"del brevetto di primo deposito"* (nella vecchia formulazione del R.D. n. 929 del 1942) e *"del marchio di prima registrazione"* (nella formulazione di cui al D. Lgs. n. 480 del 1992).

Anche gli effetti sostanziali della "rinnovazione" sono sempre stati fatti decorrere - con modifica solo terminologica - *"dalla data della scadenza del brevetto precedente"* o *"dalla data di scadenza della registrazione precedente"* (art. 4, secondo comma, del R.D. n. 929 del 1942, e come modificato con la riforma del 1992, art. 15, secondo comma, c.p.i.) e sono quindi espressamente ricollegati al marchio originariamente registrato.



La “*rinnovazione*” del marchio non ha dunque una funzione costitutiva di nuovi diritti, ma serve soltanto a prolungare nel tempo il diritto originario, il cui contenuto e il cui ambito di tutela sono contenuti nella concessione del primo titolo (vd., in questo senso, T. Torino del 14.6.2000).

La stessa Scooters India Ltd. ha fondato la propria difesa sulla unitarietà dei marchi *LAMBRETTA*, avendo dedotto che “*la cessazione dell'uso del marchio non può essere avvenuta nel 1985 in quanto il marchio LAMBRETTA è tutt'ora in uso nel settore dell'abbigliamento*” e, riferendosi all'originario marchio *LAMBRETTA* (che ha affermato essere pacificamente “*celebre sin dalla sua creazione nel 1947*”, vd. la comparsa conclusionale nel presente grado, pag. 14), che “*la rinomanza, ampliando l'ambito di protezione del marchio, necessariamente amplia l'uso del marchio che lo salva dalla decadenza*”, (vd. la comparsa di costituzione nel presente grado, pag. 6 e 9).

2. Con il primo motivo d'appello la Brandconcern B.V. ha dedotto che:

- dalle dichiarazioni del teste Vittorio Tessera risultava evidente che la commercializzazione in Italia degli scooter a marchio *LAMBRETTA* da parte della Scooters India Ltd. era terminata nel 1985;
- tale circostanza era determinante, in quanto comportava l'applicabilità della normativa sui marchi vigente anteriormente alla riforma del 1992 e, in particolare, dell'art. 42 del R.D. n. 929 del 1942, che statuiva: “*Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione è stata sospesa per tre anni*”;
- diversamente da quanto stabilito dalla disciplina successiva, nel vigore della vecchia legge marchi non era nemmeno possibile “*rivitalizzare*” una registrazione di marchio “*dormiente*” riprendendone l'uso, anche trascorso il quinquennio

previsto per la decadenza, purché prima che terzi avessero promosso delle azioni tese alla declaratoria della decadenza;

- le registrazioni dei marchi *LAMBRETTA* della Scooters India Ltd. dovevano pertanto essere considerate decadute fin dal 1992 e, comunque, alla data di instaurazione del presente giudizio, per non uso per tre anni come previsto dall'art. 42 l.m. nella vecchia formulazione del R.D. n. 929 del 1942, in vigore fino al 30.12.1992.

Il motivo è fondato.

Avendo affermato la carenza di interesse della Brandconcern B.V. rispetto alla domanda di decadenza «dei marchi di primo deposito», il Giudice di prime cure non ha evidentemente ritenuto necessario determinare la data di cessazione dell'uso dell'originario marchio *LAMBRETTA* e si è limitato a riportare, nella parte espositiva, che, secondo l'assunto della stessa Brandconcern B.V., nel 1998 la Scooters India Ltd. aveva cessato la produzione degli scooter «in India» (evidenziazione del redattore).

In effetti, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado la Brandconcern B.V. ha affermato che *“nel 1971... la convenuta Scooters India Ltd. comprò la catena di montaggio della Lambretta per utilizzarla in India nella produzione di scooter, che terminò nel 1998. Ciò è storicamente noto e documentato”*.

E nell'estratto relativo alla voce “Innocenti Lambretta” del sito web Wikipedia (prodotto sub doc. n 8 dalla Brandconcern proprio per documentare la cessazione della produzione in India degli scooter *LAMBRETTA*) si legge che: *“La SIL (Scooters of India Limited), con sede a Lucknow nell'Uttar Pradesh, fu l'impresa di proprietà statale che cominciò la produzione un paio d'anni dopo l'acquisto, continuando la costruzione della Lambretta sino al 1998”*.

Nel medesimo atto di citazione introduttivo del primo grado la Brandconcern B.V. ha peraltro precisato che: *“qualora l'istruttoria dovesse far risalire il mancato uso ad un momento anche anteriore a quelli testé indicati (“la data di ultimo rinnovo di ciascuno dei tre marchi avversari dedotti in causa”), si chiede fin d'ora che la pronuncia ne tenga conto ai fini del calcolo del suddetto termine decadenziale”*.

Trattandosi di marchi nazionali, tale momento anteriore deve essere evidentemente determinato tenendo conto dell'uso degli stessi effettuato dalla Scooters India Ltd. nel territorio dello stato italiano.

In proposito, sono risolutive le dichiarazioni del teste Vittorio Tessera, esperto del settore (lo stesso ha infatti precisato: *“ho iniziato la attività di restauratore di Lambrette nel 1979. Dai primi anni '80 sono commissario A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) con il compito specifico di verificare l'originalità degli scooter Lambretta; ho scritto 2 libri sulla storia delle Lambretta, tradotti anche all'estero e sono proprietario dell'unico museo al mondo della Storia della Lambretta , che si trova a Rodano”*).

Vittorio Tessera ha infatti affermato che *“la cessazione dell'importazione della Lambretta indiana, che “era eseguita da ‘Lambretta Italia S.p.A.’ con sede in Savona”, risale al 1985”*, e tale circostanza - che il teste ha precisato di aver desunto *“dalla rivista Motociclismo”*, di cui conserva *“le annate sin dal 1946”* - non è stata contestata dalla controparte.

Con la cessazione dell'importazione degli scooter LAMBRETTA prodotti in India deve ritenersi presuntivamente cessato in Italia l'uso *“effettivo”* di detto marchio.

Va in proposito osservato che la precisazione che per evitare la decadenza l'uso del marchio deve essere *“effettivo”* è stata introdotta con la riforma del 1992, ma che anche nella vigenza della legge marchi del 1942 la giurisprudenza prevalente

riteneva che, per evitare la decadenza del marchio, era necessario che l'uso dello stesso presentasse dei requisiti di effettività.

La Corte di Cassazione aveva in particolare chiarito che *"L'utilizzazione del marchio d'impresa, affinché sia idonea ad evitare la decadenza dal brevetto per non uso triennale, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, può avere anche carattere discontinuo o locale, ovvero provenire dall'iniziativa di soggetti diversi dal titolare del brevetto, purché non in contrasto con la volontà del titolare medesimo, ma deve pur sempre presentare requisiti di effettività, e, cioè, avere modalità ed intensità tali da conservare individualità al prodotto e testimoniare una certa presenza sul mercato dell'impresa"* (Cass. n. 4434 del 17/10/1977).

E dopo la cessazione dell'importazione l'uso del marchio che può essere stato fatto dalla importatrice Lambretta Italia S.p.A. (che va attribuito alla titolare del marchio, in quanto effettuato *"con il suo consenso"*) è necessariamente andato scemando, tanto che, come ha precisato Vittorio Tessera, *"nel 1989-'90 la Lambretta importata dall'India non era più disponibile sul territorio italiano"*.

L'uso del marchio *LAMBRETTA* dopo la cessazione dell'importazione, riguardando quantitativi evidentemente limitati, non può pertanto essere considerato idoneo ad evitarne la decadenza.

Come osservato da autorevole dottrina, un marchio può infatti dirsi adeguatamente e sufficientemente usato solo in quanto il suo impiego sia almeno tendenzialmente idoneo a modificare la situazione del mercato e, cioè, sia almeno potenzialmente adatto ad incidere sulla sfera dei concorrenti.

La stessa Scooters India Ltd. - che pure avrebbe potuto facilmente documentare l'entità e le modalità dell'uso del marchio *LAMBRETTA* negli anni successivi al 1985 effettuato dalla società importatrice per suo conto - si è limitata ad



evidenziare delle circostanze che potrebbero essere considerate rilevanti per provare che l'uso del marchio è "ripreso" molti anni dopo.

Nel paragrafo "Sugli esiti dell'istruttoria" contenuto nella comparsa di costituzione nel primo grado, ha infatti osservato che:

- il teste Giambolini aveva confermato che dalla stagione autunno-inverno 2002 la società Brade s.r.l., distributore ufficiale ed esclusivo dei prodotti a marchio *LAMBRETTA* in Italia, aveva commercializzato ininterrottamente prodotti di abbigliamento, accessori e *underwear* a marchio *LAMBRETTA*, in tutto il territorio nazionale con una diffusione di circa 150 punti vendita;
- anche il teste Schiavo e il teste Tessera avevano confermato la commercializzazione di capi di abbigliamento con il marchio *LAMBRETTA*;
- il teste Tessera aveva anche dichiarato che dal 1990 in poi gli risultava che la società svizzera Lambretta Ltd. aveva fatto circolare la notizia di un imminente ripresa della produzione in Italia di uno scooter di 50 cc a marchio *LAMBRETTA* e che circa otto anni prima di quando era stato sentito (udienza del 24.2.2009) la società Right Side aveva presentato alla fiera di Milano un modello di Lambretta elettrico, che poi era stato prodotto anche se in poche decine di unità e mai omologato.

Nel presente grado la Scooters India Ltd. ha affermato - come si è già detto - che *"la cessazione dell'uso del marchio non può essere avvenuta nel 1985 in quanto il marchio LAMBRETTA è tutt'ora in uso nel settore dell'abbigliamento"*.

3. Come affermato dalla Brandconcern B.V., la circostanza che l'uso effettivo in Italia degli scooter con il marchio *LAMBRETTA* è cessato nel 1985 comporta l'applicazione della normativa sui marchi disciplinata dal R.D. n. 929 del 1942.

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 480 del 1992, le norme di detto decreto



disciplinanti *“la decadenza per non uso”* si applicano infatti ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto *“purché non ancora decaduti a tale data”*.

E all'entrata in vigore della riforma del 1992, avvenuta in data 1.1.1993, i tre marchi *LAMBRETTA* della Scooters India Ltd. erano già decaduti, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del R.D. n. 929 del 1942, che stabiliva che: *“Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione è stata sospesa per tre anni”*.

Analogamente dispone l'art. 235 del c.p.i. (*“Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data”*).

4. Premesso che «dal complesso degli atti e della documentazione prodotta in atti deve ritenersi idoneamente provata almeno a partire dal 2002 l'attività di commercializzazione di articoli di abbigliamento recanti il segno *LAMBRETTA* nella sua caratteristica grafia già utilizzata dall'inizio della produzione degli scooters della Innocenti..., uso svolto da licenziatari e sublicenziatari e dunque riferibile alla titolare del marchio stesso», il Tribunale ha ritenuto che «deve pervenirsi ad una pronuncia di rigetto delle domande svolte dall'attrice», atteso che:

«la circostanza che il segno in questione sia attualmente utilizzato nel settore dell'abbigliamento e che tale uso risulti palesemente indirizzato - come dimostra la ripresa della grafica originaria del segno e degli elementi figurativi storici - a sfruttare proprio il contenuto simbolico ed evocativo tuttora connesso a detto segno per il pubblico costituisce idoneo presupposto per escludere in concreto ogni ipotesi di decadenza del marchio anche per il settore specifico in cui esso ha originariamente acquisito la propria rinomanza (classe 12), ancorché per tale classe non vi sia prova di un uso diretto nel quinquennio precedente l'instaurazione della presente causa.»



Con il terzo motivo la Brandconcern B.V. ha dedotto che, essendo maturata nel vigore della legge marchi di cui al R.D. n. 929 del 1942, la decadenza del marchio non poteva in ogni caso essere sanata dalla ripresa tardiva dell'uso, prevista dalle successive normative.

Il motivo è fondato, atteso che la possibilità di "rivitalizzare" una registrazione di marchio "dormiente" semplicemente riprendendone l'uso, anche trascorso il periodo previsto per la decadenza, purché prima che vengano promosse delle azioni tese alla declaratoria di decadenza, è stata introdotta con la riforma del vecchio art. 42, comma terzo del D. Lgs. n. 480 del 1992, che, per quanto si è già detto, non è applicabile nella fattispecie.

E a fine di escludere l'applicabilità alla fattispecie della vecchia disciplina sui marchi non può avere alcuna rilevanza la circostanza - dedotta dalla Scooters India Ltd. - che molti dei "rinvii intermedi" dei marchi di primo deposito ricadevano nella nuova normativa, in quanto i tre anni di non uso che allora provocavano la decadenza venivano a scadere dopo il 30.12.1992, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 480 del 1992.

Ma la mera rinnovazione della registrazione non costituisce "uso" del marchio.

Come ha osservato la Corte di Cassazione *"Il rideposito effettuato successivamente al maturare del periodo di decadenza così stabilito, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare prima o poi quel marchio in una tecnica di merchandising in divenire, non vale a superare la sanzione della decadenza voluta dal legislatore. Se così non fosse, non avrebbe alcun senso prevedere l'ipotesi della decadenza per non uso dopo un certo lasso di tempo (sul quale negli anni il legislatore ha anche deciso di intervenire, allungando il periodo originariamente previsto, ma comunque ribadendo la disposizione) ed una simile*

sanzione resterebbe priva di alcuna efficacia sostanziale" (cfr. Cass. n. 24637 del 2008).

Come già osservato dal Giudice di prime cure, non può avere rilevanza neppure la questione dell'appropriabilità da parte di terzi di un segno rinomato mediante un nuovo ed autonomo deposito, in ragione della carenza di novità che deriva dalla permanenza del collegamento del precedente segno con l'attività del precedente titolare o dei suoi aventi causa, non essendo stata proposta nel presente giudizio alcuna domanda attinente alle registrazioni di cui parte attrice è titolare.

5. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, assorbenti rispetto a ogni altra domanda, eccezione o questione avanzate e trattate dalle parti, in accoglimento dell'appello proposto dalla Brandconcern B.V., deve essere dichiarata la decadenza dei marchi della Scooters India Ltd.

6. Per il principio della soccombenza, la Scooters India Ltd. va condannata a rifondere alla Brandconcern B.V. le spese di entrambi i gradi del giudizio, che, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, nonché del regolamento D.M. n. 140 del 20.7.2012, in vigore dal 23.8.2012 e applicabile a tutte le liquidazioni disposte successivamente, si liquidano in complessivi euro 8.040,00 (340,00 per spese, 2.500,00 per la fase di studio, 1.200,00 per la fase introduttiva, 2.500,00 per la fase istruttoria e 3.500,00 per la fase decisoria) per il primo grado e in complessivi euro 8.874,00 (374,00 per spese, 3.000,00 per la fase di studio, 1.500,00 per la fase introduttiva e 4.000,00 per la fase decisoria) per il presente grado, oltre ai competenti oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P. Q. M.

la Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Brandconcern B.V.

avverso la sentenza n. 8912 del 18.3/7.7.2010 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- dichiara la decadenza, per non uso, dei seguenti marchi di cui è titolare la Scooters India Limited:

1) marchio nazionale n. 223883 del 26.3.1968 per la denominazione *MINI-LAMBRETTA* per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 788854 concesso in data 2.9.1999;

2) marchio nazionale n. 83425 del 18.11.1948 per la denominazione *LAMBRETTA* per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 829258 concesso in data 20.11.2000;

3) marchio nazionale n. 241546 del 24.11.1969 per la denominazione *LAMBRETTA ELECTRONIC* con parte figurativa per la classe 12 (veicoli), rinnovato da ultimo con il n. 907067 concesso in data 21.3.2000;

- condanna la Scooters India Limited a rifondere alla Brandconcern B.V. le spese del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.040,00 per spese e compensi, oltre ai competenti oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- condanna la Scooters India Limited a rifondere alla Brandconcern B.V. le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.874,00 per compensi, oltre ai competenti oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il 12 aprile 2013.

Il Consigliere rel. est.

(Dott.ssa Rosella Boiti)

Rosella Boiti

Il Presidente

(Dott. Amedeo Santosuosso)

Amedeo Santosuosso