



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

in persona dei sigg. magistrati:

- dott.ssa Marina TAVASSI presidente
- dott.ssa Alima ZANA giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice rel.

nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto il reclamo al Collegio contro l'ordinanza cautelare del 3.11.2012, presentato da **LAMBRETTA SCOOTERS LIMITED, FINE WHITE LINE e LAMBRETTA SRL**, rappresentate e difese dagli avv.ti Cesare Galli, Giovanni Casucci e Niccolò Ferretti, come da procura a margine dell'atto di intervento volontario depositato il 20.3.2012

- RECLAMANTI -

CONTRO

MOTOM ELECTRONICS GROUP SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Saverio Spolidoro, Nicola Gurrado e Marianna Gurrado, come da delega in calce alla memoria di costituzione depositata il 10.1.2013

- RESISTENTE -

E CONTRO

SCOOTERS INDIA LIMITED, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini, come da procura generale alle liti del 9.5.2012

- RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.3.2013 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato in data 2.7.2012 Lambretta Scooters limited (di seguito LSL), Fine White Line (di seguito FWL) e Lambretta srl esponevano quanto segue.



Scooters India limited (di seguito SIL) aveva concesso in licenza a FWL alcuni marchi registrati *Lambretta* di sua titolarità, che FWL aveva a sua volta concesso in sublicenza a LSL che, a sua volta ancora, li aveva concessi in sublicenza a Motom con contratto del 31.3.2010. Per tali registrazioni vi era il rischio, noto ed espressamente accettato da Motom, di eventuali pronunce di decadenza. Allo stesso tempo FWL e LSL avevano raggiunto degli accordi con il c.d. Consorzio Lambretta, di cui faceva parte Lambretta srl, titolare di autonome registrazioni del marchio *Lambretta*, efficaci in Italia ed altri numerosi paesi. Motom aveva poi iniziato a produrre scooter a marchio *Lambretta* in base al predetto contratto di sublicenza del 31.3.2010. LSL aveva contestato gravi e ripetuti inadempimenti di Motom al contratto, in forza dei quali aveva invocato la clausola risolutiva espressa, con la conseguente sopravvenuta risoluzione di diritto. In un primo giudizio cautelare – rg n. 20274/2011 e successivo procedimento di reclamo rg n. 39115/2011 – il Tribunale di Milano aveva ritenuto verosimilmente fondate le doglianze contrattuali svolte da LSL. Successivamente alla definizione di questa fase cautelare vi erano stati altri ulteriori inadempimenti, che rendevano di fatto il contratto quasi completamente ineseguito da parte di Motom. Era stato pertanto introdotto un secondo giudizio cautelare, volto all'autorizzazione di un provvedimento di descrizione contabile, conclusosi con l'accoglimento della richiesta. Nel provvedimento era stata accertata la legittimazione attiva di LSL nonché la rilevanza dei gravi inadempimenti di Motom al contratto del 31.3.2010. Motom aveva inoltre registrato in sede comunitaria (registrazione n. 1176184) un modello di scooter che riprendeva in modo pedissequo le linee dei modelli storici della Lambretta, giovandosi così dell'effetto evocativo del celebre omonimo marchio.

Concludevano chiedendo che fosse inibito a Motom ogni ulteriore utilizzo del segno *Lambretta* e del modello comunitario registrato indicato, nonché che fosse autorizzato il sequestro ed il ritiro dal commercio di tutti prodotti Motom recanti tale marchio, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.

1.2. Motom si costituiva con memoria depositata in data 20.9.2012.

In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della richiesta sotto vari profili. Le società ricorrenti erano in insanabile conflitto di interessi tra loro, poiché azionavano registrazioni riconducibili a titolari diversi, rispettivamente SIL e Lambretta srl, sulle quali vi erano appunto inconciliabili contrapposizioni. Invocava inoltre il giudicato cautelare su identiche doglianze già



valutate in precedenti procedimenti cautelari tra le medesime parti (controversie recanti rg nn. 20274/2011, 39115/2011 e 32119-1/2011). Inoltre vi era difetto di legittimazione attiva per contrasto con le determinazioni della titolare del marchio comunitario SIL, con conseguente violazione dell'art. 22.3 del regolamento comunitario marchi. Svolgeva un'eccezione di nullità dei marchi di titolarità di Lambretta srl poiché si trattava di registrazioni eseguite in mala fede con evidente attitudine decettiva ed ingannevole, in totale discontinuità rispetto alla storia industriale della Innocenti e comunque senza che a monte vi fosse alcuna reale pianificazione imprenditoriale. Nel merito contestava le considerazioni svolte in una precedente ordinanza collegiale in tema di rilevanza degli inadempimenti, poiché fondate su erronei presupposti di fatto. Eccepiva l'inadempimento di LSL alla sua principale obbligazione contrattuale di assicurare il pacifico godimento del marchio concesso in sublicenza, anche alla luce delle ripetute condotte denigratorie e diffamatorie che avevano generato una separata iniziativa cautelare, conclusasi in senso favorevole a Motom, con pronuncia di inibitoria a carico delle ricorrenti. Contestava l'esistenza dei plurimi inadempimenti lamentati da LSL e contestava che nel contratto si fosse dato atto della pendenza di controversie sulla decadenza di alcuni marchi, comunitari e inglesi, oggetto di licenza. Il contratto faceva espresso riferimento solo ai procedimenti in cui Motom era già parte – ovvero giudizi di decadenza in Italia e riferiti a marchi italiani. Infine dava atto che in data 25.6.2012 l'UAMI aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario di titolarità di Motom e non vi erano quindi elementi a sostegno della domanda di inibitoria sul punto.

1.3. SIL si costituiva con comparsa depositata all'udienza del 3.10.2012.

In sostanza rivendicava la titolarità esclusiva dei marchi *Lambretta* a suo tempo acquistati dalla Innocenti ed erano pertanto soltanto questi i segni validi che consentivano la commercializzazione di scooter contraddistinti dal relativo segno. Precisava di non avere autorizzato FWL ad assumere alcuna iniziativa a tutela del marchio oggetto di licenza e di avere impugnato l'originario contratto di licenza dinanzi alle autorità giudiziarie indiane. Tutte le ulteriori differenti registrazioni del segno *Lambretta* dovevano considerarsi invalide per le ragioni già indicate da Motom. Peraltro aveva già vinto in primo grado la controversie radicate a Milano ed aventi ad oggetto l'accertamento della decadenza dei marchi *Lambretta* registrati in Italia. La relativa causa era attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello.



1.4. Con ordinanza depositata il 3.11.2012 il giudice di prime cure respingeva il ricorso, evidenziando la situazione di oggettiva incertezza derivante dalla recente pronuncia di intervenuta decadenza del marchio comunitario di titolarità di SIL, dalla impugnazione da parte di SIL del contratto di licenza stipulato con FWL, dalla pendenza di diverse controversie relative, da un lato, alla decadenza dei marchi italiani di SIL e, dall'altro, alla validità dei marchi comunitari di titolarità di Lambretta srl.

1.5. Con atto depositato in data 19.11.2012 LSL, FWL e Lambretta srl proponevano reclamo contro questo provvedimento.

Ribadivano tutte le difese già articolate in precedenza e sottolineavano che la declaratoria di decadenza del marchio di SIL rappresentava un elemento ulteriore a sostegno della insussistenza di un titolo idoneo alla prosecuzione dell'uso del segno da parte di Motom. Contestavano, in particolare FWL, di avere ricevuto qualsiasi atto giudiziario di SIL finalizzato alla risoluzione del contratto di licenza SIL – FWL, ferme restando le richieste svolte dalla società indiana per la sola corresponsione dei canoni di licenza. Precisavano inoltre che, allo stato, l'insoluto maturato in capo a Motom per royalties aveva raggiunto l'importo di € 750.000. Tutti i segni di titolarità di SIL erano stati oggetto di pronunce di revoca / decadenza, tranne in Italia, ove era comunque pendente il relativo giudizio di 2° grado.

1.6. Motom si costituiva con memoria difensiva depositata il 10.1.2013, reiterando le argomentazioni difensive già svolte dinanzi al giudice di prime cure.

Evidenziava in particolare che nel contesto del giudizio indiano radicato da SIL per ottenere la declaratoria di risoluzione della licenza concessa a FWL, quest'ultima aveva eccepito la nullità dell'originario contratto di licenza stipulato con la società indiana, privando così di legittimazione anche LSL.

1.7. SIL si costituiva con memoria difensiva depositata il 10.1.2013.

Oltre a richiamare le difese già svolte in precedenza, precisava che era in corso una negoziazione con Motom per la concessione in licenza dei marchi italiani *Lambretta*. Ribadiva in particolare che le registrazioni ottenute dai ricorrenti erano comunque invalide poiché eseguite in mala fede, approfittando della notorietà del segno *Lambretta* e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con la precedente esperienza industriale produttiva del gruppo Innocenti, e ciò a prescindere della futura conferma della validità dei segni *Lambretta* di titolarità di SIL.



1.8. Dopo un rinvio finalizzato a verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, le parti discutevano il reclamo all'udienza del 21.3.2013 ed il Tribunale si riservava la decisione.

2. Eccezioni pregiudiziali di rito svolte da Motom.

2.1. Motom ha sollevato una prima questione pregiudiziale invocando l'esistenza di una sostanziale inconciliabilità nelle posizioni delle parti ricorrenti. Sarebbe quindi evidente un conflitto di interessi, insuperabile e comunque tale da rendere inammissibili tutte le richieste cautelari.

Al riguardo è possibile rilevare che ciascuna delle parti in questa sede cautelare fa valere tesi difensive tra di loro alternative, poiché basate su titoli e privative differenti che però sono reputati ugualmente idonei – nella prospettazione delle reclamanti – a impedire a Motom ogni ulteriore legittimo utilizzo del segno *Lambretta*.

La sottolineata scelta di alternatività delle diverse posizioni processuali, in particolare, di LSL e di Lambretta srl consente di attribuire omogeneità e coerenza logica alla complessiva linea argomentativa delle reclamanti, che non sembra quindi viziata da un possibile conflitto di interessi, salvo ovviamente il dovere di verificare nel merito il fondamento delle rispettive richieste.

2.2. È del pari infondata la questione processuale posta da Motom con riferimento alla formazione di un giudicato cautelare, con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem*.

Nella precedente ordinanza cautelare resa da questo Tribunale nel procedimento di reclamo rg n. 19008/2012, datata 7.6.2012, sono state effettivamente delineate alcune considerazioni sulle richieste di inibitoria e sequestro, peraltro svolte in quella sede processuale dalla sola LSL.

Nel provvedimento citato si evidenzia che non appare ammissibile la riproposizione da parte di LSL delle istanze cautelari per il sequestro e per l'inibitoria alla commercializzazione degli scooters realizzati da Motom dopo il 15 novembre 2011, poiché le istanze non sono state formulate in sede di articolazione delle conclusioni del reclamo, se non con un generico ed insufficiente richiamo agli artt. 129, 130 e 131 cpi. L'ordinanza del 7.6.2012 chiarisce inoltre che nel ricorso introduttivo iniziale le istanze cautelari sono state richieste come "sequestro e inibitoria" con la dizione, del tutto atipica, "in via eventuale". Il Tribunale precisa infine che le



argomentazioni svolte nel reclamo nulla dicono circa le ragioni che avrebbero dovuto portare alla concessione del sequestro e della inibitoria, con la conseguente constatazione di una parziale inammissibilità del reclamo, facendo comunque salva la possibilità di un'eventuale riproposizione delle medesime istanze nel corso del giudizio di merito.

È pertanto chiaro che le statuizioni del Collegio in tema di richiesta di inibitoria e sequestro nel precedente procedimento cautelare radicato da LSL nei confronti di Motom sono rimaste circoscritte al solo profilo processuale di inammissibilità, senza lo svolgimento di alcuna considerazione sul merito delle predette domande.

Secondo un consolidato principio interpretativo, certamente applicabile anche ai procedimenti cautelari, la pronuncia di mera inammissibilità della domanda, senza che vi sia stato alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (v. Cass. 22 luglio 2004, n. 13785; cfr. anche Cass. 24 novembre 2004 n. 22212 e Cass. 4 giugno 2010, n. 13614).

Le domande cautelari di LSL sono quindi pienamente ammissibili.

Quanto alle richieste cautelari svolte da FWL e da Lambretta srl è pacifico che si tratti di domande del tutto inedite.

2.3.1. Sul tema specifico della legittimazione ad agire si è registrata in questa sede una significativa novità, ovvero l'avvenuta formale costituzione in giudizio della società indiana SIL, che ha espressamente preso posizione contraria all'iniziativa processuale assunta dalle reclamanti e fondata sui marchi di sua titolarità.

Il Tribunale tuttavia ritiene che il superamento della posizione agnostica ed ambigua tenuta in precedenza da SIL non sia tale da determinare un superamento delle precedenti considerazioni in diritto sul punto specifico della sussistenza della legittimazione ad agire in capo a LSL, con conseguente ammissibilità della presente iniziativa cautelare.

Sul punto si ribadiscono innanzitutto le considerazioni e gli argomenti già illustrati nell'ordinanza collegiale del 7.6.2012.

L'art. 23, comma 2, cpi, prevede che il marchio possa essere oggetto di licenza non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato a condizione che il licenziatario non esclusivo si obblighi



espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli per i quali il marchio è utilizzato nel territorio dello Stato dal titolare o da altri licenziatari. Non vi sono nella normativa nazionale particolari limitazioni per la tutela del marchio da parte del licenziatario, una volta rispettati tali confini, sia esso licenziatario esclusivo o non esclusivo.

L'art. 22, comma 2, regolamento CE n. 207/2009, prevede che il licenziatario possa avviare un'azione di contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo.

È poi previsto dalla stessa norma che il licenziatario esclusivo possa avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora (evidentemente da parte dello stesso licenziatario), non avvii lui stesso un'azione per contraffazione entro termini non meglio definiti, ma indicati come "appropriati". Parimenti il licenziatario (anche non esclusivo) può intervenire nella procedura di contraffazione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

In base al contratto del settembre 2006 SIL, definendosi titolare dei marchi EU n. 1495100, EU 1618982, UK 2134922, UK 2107935, UK 874581, UK 2122788, UK 831769, ha concesso in licenza tali marchi a FWL per il territorio dell'Unione europea e del Brasile, espressamente definendo tale licenza come esclusiva.

L'affermazione di LSL di essere titolare di sublicenza da parte di FWL è il presupposto del contratto fra LSL e Motom, non essendo stato mai posto in dubbio da parte di quest'ultima che un simile accordo fra FWL e LSL esistesse e mettesse LSL in grado di sublicenziare a sua volta ad essa Motom il diritto di utilizzazione dei marchi.

D'altra parte, la difesa congiunta nel giudizio di merito ed in questo procedimento cautelare di LSL e FWL induce a ritenere non solo che non vi siano dubbi circa la derivazione dei diritti licenziati in capo a LSL da FWL, ma anche che FWL condivida appieno tutte le iniziative giudiziali e le linee difensive di LSL.

Deve poi rilevarsi che i marchi sublicenziati da LSL a Motom con il contratto del 31.3.2010 sono gli stessi sopra indicati, già oggetto di licenza da SIL a FWL.

Come si diceva sopra, nelle precedenti fasi cautelari si era riscontrata una sostanziale indifferenza di SIL rispetto alle vicende controverse.



La clausola 15.2 del contratto fra SIL – FWL stabilisce che SIL riserva a sé la responsabilità di avviare tutti i procedimenti per la tutela del proprio marchio, prevedendo altresì che il licenziatario debba collaborare con SIL nell'adozione di ogni iniziativa richiesta. Non prevede autonomi diritti per FWL di agire nei confronti del contraffattore.

È chiaro che FWL non può aver trasmesso a LSL più di quanto ad essa non fosse derivato dal contratto con SIL.

In tal modo la previsione dell'art. 22, comma 3, regolamento CE n. 207/2009 – “fatte salve le clausole del contratto di licenza” – non conduce nel caso di specie a conclusione diversa rispetto al testo della medesima norma, ma anzi conferma la necessità di un'intesa fra concedente e concessionario per promuovere le azioni di contraffazione.

Il Collegio ritiene che un'interpretazione coerente della norma nelle sue diverse articolazioni ed in linea con la *ratio* della stessa, debba indurre ad affermare che l'avvio dell'azione di contraffazione di cui si occupa la norma in parola non possa che essere limitato alle azioni nei confronti dei terzi e non alle azioni nei confronti del sublicenziatario.

Rispetto ai rapporti intrattenuti con quest'ultimo, infatti, è sicuramente il sublicenziante ad avere interesse a far valere i diritti inerenti ai rapporti medesimi, senza che la sua azione possa essere condizionata al consenso o al diniego del titolare del marchio.

È indubbio in ogni caso che il licenziatario esclusivo o meno possa agire per l'inadempimento contrattuale nei confronti del sublicenziante che si avvalga del marchio in violazione degli accordi contrattuali ovvero si renda responsabile di ulteriori e diversi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre alla affermazione in astratto di una simile legittimazione ad agire in capo al licenziatario, si deve rilevare come nel caso di specie innegabilmente la difesa di LSL abbia dedotto in questa sede cautelare tutta una serie di inadempimenti al contratto imputati a Motom.

È quindi sufficiente richiamare gli inadempimenti elencati alle pagine 7 e ss. nonché 10 e ss. del reclamo per rendersi conto di come tutti gli addebiti mossi a Motom si ascrivano, per un verso, ad un'autonoma contraffazione del marchio di cui LSL è sublicenziante ed ineriscano, al contempo, alla mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali assunti da Motom con il contratto del 31.3.2010.



È indiscutibile d'altra parte che molti di tali obblighi riguardino l'utilizzo del marchio *Lambretta*, le modalità con le quali lo stesso avrebbe dovuto essere impiegato nella produzione di scooters da parte di Motom, le modalità di distribuzione del prodotto recante detto marchio, oltre che il pagamento delle correlate *royalties*. È quindi innegabile che tali inadempimenti, pur nel loro inquadramento contrattuale, si risolvano in una violazione del diritto sul marchio spettante a LSL.

In tale prospettiva si deve concludere nel senso che LSL possa validamente invocare tutto il complesso delle sanzioni e delle misure cautelari previste dal Codice della proprietà industriale, così come una piena tutela cautelare anticipatoria *ex art. 700 cpc*, in relazione all'utilizzo del marchio fatto dalla odierna resistente in violazione degli accordi contrattuali, con conseguente rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione ad agire e di inammissibilità delle domande svolte da Motom.

2.3.2. È pacifico che SIL abbia radicato in India un giudizio nei confronti del licenziatario FWL. Le parti discutono sulla esatta qualificazione e natura di questa iniziativa giudiziaria e la questione si presenta potenzialmente rilevante ai fini della verifica della legittimazione ad agire nel presente procedimento di FWL e, soprattutto, di LSL.

Se questa controversia fosse realmente preordinata all'accertamento della intervenuta risoluzione degli accordi SIL – FWL potrebbe effettivamente venir meno – in caso di accoglimento della domanda – il presupposto giuridico e fattuale per il riconoscimento di validità ed efficacia del successivo accordo tra FWL e LSL nonché dell'ulteriore successivo contratto di sublicenza tra LSL e Motom. In pratica verrebbe travolta l'intera catena negoziale, compreso l'ultimo anello.

Dalla lettura degli atti di causa del giudizio indiano sembra però emergere un quadro processuale di contenuto diverso, nell'ambito del quale SIL lamenta plurime, gravi e reiterate violazioni contrattuali di FWL e chiede, ove siano accertate le predette infrazioni, il puntuale adempimento di diversi obblighi di FWL indicati nell'accordo del 2006.

L'oggetto di questo processo pertanto non sembra idoneo – quanto meno allo stato degli atti – a determinare le paventate ricadute sul piano della legittimazione processuale di FWL e LSL.



2.4. Da ultimo Motom contesta anche la mancanza di legittimazione ad agire di Lambretta srl sostenendo che non vi sia evidenza della registrazione a suo nome dei marchi di cui tale reclamante invoca la titolarità.

Tale questione, propriamente riconducibile al merito della controversia, è superata alla luce delle risultanze documentali (v. doc. 5 reclamanti e doc. A e B di LSS e FWL del giudizio di merito) dalle quali si trae conferma della titolarità in capo a Lambretta srl dei marchi comunitari n. 8718405, n. 7502263, n. 6509822, n. 5991559, n. 6510291 e dei marchi internazionali n. 715694 e n. 712094.

3. Premessa.

Esaurite le questioni processuali di carattere pregiudiziale, il Tribunale ritiene opportuno svolgere una breve premessa di metodo di valenza generale, modellata sulle caratteristiche del tutto peculiari della complessa fattispecie devoluta al suo esame.

Sul piano sostanziale è acclarato che vi sia stata una evoluzione delle strategie economiche perseguite dalle parti in causa con una progressiva polarizzazione degli interessi in conflitto.

Allo stato si può cogliere un netto contrasto tra la posizione, in qualche misura accomunabile, di SIL e Motom, da una parte, rispetto a quella delle tre società reclamanti aderenti al c.d. Consorzio Lambretta.

A questa semplificazione descrittiva corrisponde però un realtà giuridica sottostante quanto mai complessa, intricata e – per molti versi – contraddittoria.

In questo specifico momento vi è infatti una litigiosità globale tra le parti in causa articolata – per quanto reso noto a questo Collegio – su vari fronti, intimamente collegati tra loro.

Un primo fronte è rappresentato dalla controversia – già menzionata sopra – introdotta da SIL nel luglio 2012 nei confronti di FWL dinanzi alla competente Autorità giudiziaria dello Stato indiano in relazione al contratto di licenza SIL – FWL. Dalla lettura degli atti, si può comprendere che SIL abbia intentato un'azione contrattuale nei confronti della propria licenziataria precipuamente finalizzata ad ottenere ristoro economico per tutti i danni derivanti dai molteplici gravi inadempimenti di FWL descritti nella citazione. FWL, a sua volta, costituendosi in tale processo ha chiesto – tra le altre cose – che sia accertata la insussistenza in capo a SIL dei diritti di marchio oggetto del predetto contratto di licenza.



Allo stesso tempo pende in sede comunitaria il contenzioso relativo all'accertamento della decadenza per non uso dei marchi comunitari di titolarità di SIL. Dopo le pronunce di acclarata decadenza degli organi interni dell'UAMI – Divisione di annullamento e Commissione di ricorso – SIL ha recentemente proposto impugnazione dinanzi al Tribunale CE di prima istanza e si attende l'esito del relativo giudizio.

È inoltre prossima a giungere alla decisione di secondo grado la vertenza relativa alla decadenza per non uso di tre marchi italiani *Lambretta* di titolarità di SIL, rispetto alla quale è attesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano, dopo che in primo grado il Tribunale di Milano si era pronunciato per il mantenimento dell'efficacia dei predetti segni.

Infine occorre dare atto della controversia di merito nella quale si innesta il presente procedimento cautelare ove si discute del mantenimento ovvero della risoluzione del contratto di pubblicità del 31.3.2010 sottoscritto da LSL e Motom, nonché della domanda di SIL volta ad accertare la nullità di tutte le registrazioni del segno *Lambretta* effettuate in violazione delle proprie precedenti registrazioni nazionali e comunitarie da parte delle odierne reclamanti.

Come già rilevato dal giudice di prime cure, la contemporanea pendenza di questi giudizi rende di palmare evidenza l'elevatissima variabilità del quadro giuridico di riferimento, potendo intervenire in ogni momento decisioni capaci di incidere in termini sostanziali su alcuni aspetti cruciali della fattispecie devoluta alla cognizione di questo Collegio.

È del pari chiaro che il Tribunale sia nell'oggettiva impossibilità di svolgere una così articolata moltitudine di giudizi prognostici incidentali, astrattamente basati su normative sostanziali e processuali molto diverse tra loro nonché su piattaforme fattuali quanto mai dettagliate e complesse.

Pertanto questo giudice si trova nella inderogabile necessità di articolare tutte le valutazioni utili ai fini della presente decisione sulla base dell'attuale quadro fattuale e giuridico, come cristallizzato in base alle risultanze probatorie disponibili al momento della presente pronuncia, omettendo quindi ogni possibile considerazione sugli imprevedibili sviluppi dell'articolato mosaico di situazioni processuali come sopra sinteticamente ricostruito.

4. Le richieste cautelari di Lambretta srl.



È proprio in conformità alla premessa che è stata appena svolta che si procede, innanzitutto, alla valutazione delle richieste cautelari svolte da Lambretta srl.

Nella precedente fase cautelare i segni di titolarità di Lambretta srl erano stati azionati da LSL sulla base della invocata libera circolazione delle privative tra i soggetti aderenti al c.d. Consorzio Lambretta. In questo procedimento Lambretta srl agisce invece in via autonoma facendo valere direttamente i propri diritti di marchio, basati su una serie di registrazioni debitamente documentate.

SIL nel giudizio di merito ha invocato le sue registrazioni – italiane e comunitarie – anteriori, contestando espressamente la validità dei marchi di Lambretta srl, ed ha chiesto che ne venga inibito alle reclamanti ogni ulteriore impiego.

Si è già detto che le registrazioni comunitarie e italiane di SIL sono tutte *sub iudice*. È evidente che l'esito di questi giudizi di decadenza dei marchi di SIL potrebbe incidere in modo perentorio sul preteso buon diritto di Lambretta srl.

Nondimeno, allo stato degli atti, è pacifico che vi siano registrazioni precedenti di marchi comunitari ed italiani di titolarità di SIL, attualmente *sub iudice* ma ancora valide ed efficaci. Appare quindi corretto, *rebus sic stantibus*, escludere in questa sede un autonomo spazio di tutela cautelare ai segni di Lambretta srl, fermo restando che nel giudizio di merito vi sarà anche un adeguato approfondimento sul piano processuale e sostanziale della domanda di nullità di questi marchi, domanda svolta in via riconvenzionale da SIL invocando la mancanza di novità nonché la mala fede ed il carattere decettivo delle predette registrazioni.

In aderenza alla premessa, il Tribunale è consapevole della possibilità che nelle citate sedi contenzione italiane e/o comunitarie possano intervenire pronunciamenti potenzialmente idonei ad elidere, in tutto o in parte, i titoli anteriori di SIL. Allo stato attuale degli atti è però incontestabile che si tratti di segni validi e risalenti rispetto a quelli azionati da Lambretta srl.

5. Le richieste cautelari di LSL.

5.1. Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare la sussistenza del *fumus boni iuris* in relazione alla stessa fattispecie dedotta nel presente procedimento seppure al diverso fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di descrizione.



In particolare, il Collegio ha già analiticamente motivato con riferimento al mancato pagamento delle *royalties*, al mancato invio dei *reports*, al mancato invio da parte di Motom della dichiarazione di cui alla clausola 5.5.2., al mancato invio sempre da parte di Motom del materiale pubblicitario previsto alla clausola 14.2 (e ciò anche con riferimento al periodo successivo al 15 novembre 2011), al mancato rispetto dell'obbligo di sottoporre la scelta dei distributori all'approvazione di LSL ed infine al mancato invio da parte di Motom di quelle informazioni previste dal contratto – clausola 23.1.2. – e relative alla risoluzione del contratto di licenza.

Il Collegio rileva come la stessa Motom non abbia mai dedotto ragioni di nullità del contratto o di alcune clausole dello stesso, avendo al contrario agito in sede di merito per chiederne la manutenzione. Si deve quindi ritenere che via siano – quanto meno dalla seconda intimazione di risoluzione del contratto inoltrata da LSL e datata 22.11.2011 – fondate ragioni che possono indurre a considerare che il contratto si sia già risolto. Ciononostante Motom prosegue l'impiego del marchio *Lambretta*, apponendolo sugli scooter che ha continuato a vendere, nonché sul materiale promozionale e quant'altro inerente alla sua attività in quest'ultimo periodo.

Si deve inoltre ribadire che le doglianze di Motom riguardanti la mancanza di un pacifico godimento del marchio devono essere bilanciate con il riscontro di una continuazione di un uso effettivo del segno, ancorché nell'ambito delle note contestazioni, di cui pure essa era perfettamente al corrente fin dal momento della sottoscrizione dell'accordo commerciale con LSL.

Si è appreso in sede di discussione, per diretta ammissione di Motom, dell'esistenza di un progetto finalizzato ad un rilancio della produzione di scooter a marchio *Lambretta*, fondata su un piano industriale in corso di elaborazione che a sua volta si incentra sul recupero di poli produttivi ubicati in Italia.

Tale circostanza nuova implica un aggravamento del quadro indiziario comprovante i gravi inadempimenti, poiché si evidenzia un ulteriore significativo allontanamento di Motom dal perimetro di uso legittimo dei segni *Lambretta* convenzionalmente pattuito con LSL.

I rilievi sin qui articolati inducono il Collegio a ribadire la valutazione già espressa nei precedenti procedimenti di reclamo rg nn. 18873/2012, 19008/2012 e 19009/2012. Si può pertanto ritenere comprovata – in termini di verosimiglianza ed allo stato attuale degli atti – l'esistenza



degli inadempimenti indicati da LSL ed è così dimostrata l'esistenza del *fumus boni iuris* delle richieste cautelari di inibitoria e sequestro svolte da LSL.

Non può infine trovare spazio la pretesa di Motom di trarre un'autonoma legittimazione del proprio agire dalla concessione all'uso dei marchi italiani di titolarità di SIL, attualmente *sub iudice* dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. SIL nei propri atti si è limitata a dare atto dell'esistenza di una difficile trattativa che non è però ancora sfociata neppure nella condivisione di un accordo di massima sulla concessione di una licenza. In questo momento vi è quindi riscontro di una semplice tolleranza, verosimilmente sorretta dalla dichiarata intenzione di pervenire alla formazione di un'intesa, ma che allo stato non è idonea a determinare un superamento delle considerazioni sin qui articolate sul piano del *fumus boni iuris*.

5.2. Il persistente impiego da parte di Motom dei segni oggetto del contratto in difetto delle condizioni idonee a legittimare il protrarsi di questa utilizzazione introduce gravi elementi di rischio e di potenziale danno a carico delle reclamanti, di difficile quantificazione e di problematica riparabilità.

Peraltro la già ricordata prospettiva rappresentata da Motom di imminente elaborazione di un nuovo piano industriale per il rilancio della produzione di scooter a marchio *Lambretta* rende ancora più evidente tale pericolo, determinando una stringente urgenza nell'adozione dei provvedimenti richiesti.

Alla luce dei rilievi sin qui svolti, il reclamo proposto da LSL deve essere parzialmente accolto, con conseguente emissione dei provvedimenti di sequestro e inibitoria e con la fissazione di una penale adeguata, indicata nel dispositivo.

Non si dà invece seguito alla richiesta di ordinare il ritiro dal commercio in mancanza di elementi circostanziati e precisi sull'attuale effettiva reperibilità di motocicli o altri analoghi prodotti a marchio *Lambretta* distribuiti da Motom.

La macroscopica rilevanza della vicenda commerciale ed industriale sin qui esaminata rende opportuna la pubblicazione del provvedimento, in modo da offrire un adeguato elemento di chiarificazione al mercato e, in particolare, al pubblico dei consumatori. Le modalità per la sua esecuzione sono specificate nel dispositivo.

6. Sulle richieste cautelari relative al modello comunitario n. 1176184-0001.



Sul punto è sufficiente ribadire che non sono superati i dubbi – già prospettati nel corso dei precedenti procedimenti cautelari – in ordine alla effettiva sussistenza della legittimazione in capo alle odierne reclamanti di far valere i diritti correlati ad un preteso marchio di fatto tri-dimensionale, sostanzialmente coincidente con la forma di uno o più modelli storici degli scooters Lambretta prodotti dalla Innocenti.

Le richieste delle reclamanti devono essere quindi respinte.

7. Le spese del presente giudizio cautelare saranno liquidate nel giudizio di merito.

PQM

il Tribunale, anche in funzione di Tribunale dei marchi, disegni e modelli comunitari, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. accoglie in parte il reclamo proposto da Lambretta Scooters Limited e per l'effetto:
 - autorizza il sequestro, a carico di Motom Electronics Group spa, di tutti i prodotti e di tutti i materiali pubblicitari e promozionali realizzati in contraffazione dei segni *Lambretta* oggetto del contratto di licenza del 31.3.2010, e ciò presso sedi, negozi, magazzini, depositi o altre pertinenze della resistente, autorizzando le parti reclamanti o loro rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo di individuazione del materiale;
 - inibisce a Motom Electronics Group spa ogni ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma e con qualunque modalità, dei segni *Lambretta* oggetto del contratto del 31.3.2010;
 - ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, pubblicazione da effettuare sul quotidiano *Corriere della Sera* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Motom Electronics Group spa, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà per le reclamanti di provvedervi a loro cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte di Motom Electronics Group spa, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura;
 - fissa in € 10.000,00 la penale dovuta da parte di Motom Electronics Group spa per ogni violazione eventualmente constatata dopo la decorrenza del termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento ed in € 2.000,00 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione da parte di Motom Electronics Group spa dopo la decorrenza del termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;



RG N. 79214/2012

2. respinge tutte le ulteriori richieste cautelari svolte da Lambretta Scooters Limited, Fine White Line Limited e Lambretta srl;

3. spese al merito.

Si comunichi.

Milano, 21 marzo 2013.

Il Presidente
(*dott.ssa Marina Tavassi*)

