

08912

2010

SENTENZA N°: 8912/2010

REPERTORIO N°: 7043/2010

15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott. Cesare de Sapia	pres.
dott.ssa Paola Gandolfi	giud.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 12642 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008
vertente

TRA

BRANDCONCERN B.V., in persona del legale rappre.te
pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, Corso Italia 6, presso lo
studio del procuratore avv. Niccolò FERRETTI che la
rappresenta e difende;

- attrice -

E

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8/643/80 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO ASSOLTO
- 9 LUG. 2010
Milano,
IL CANCELLIERE

SUL FERRETTI

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 9 LUG. 2010
RICHIESTA N. 1572 XUG ADD
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE DARCHI PER DIRITTI
Euro 12.15.16

SCOOTERS INDIA Limited, in persona del legale
rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, Via Nino Bixio 45, presso
lo studio dei procuratori avv.ti Erminio PARINI e
Marco ANDREOLINI che la rappresentano e difendono;

- convenuta -

OGGETTO: decadenza per non uso di marchio
registrato.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.12.2009 i procuratori delle parti così
concludevano:

per l'attrice: "Nel merito:

1) accertarsi e dichiararsi che i seguenti marchi:

- n. 223883 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 atti con la lett. (d) e sub doc. 5
fasc. attoreo;

- n. 83425 del 18.11.1948, avente ad oggetto la
dicitura <<Lambretta>> per tutta la classe 12,
identificao in atti con la lett. (e) e sub doc. 6
fasc. attoreo;



- n. 241546 del 24.11.1969, avente ad oggetto il marchio figurativo-denominativo <<Lambretta Electronic>>, rivendicato per tutta la classe 12, identificato in atti con la lett. (f) e sub dco. 7 fasc. attoreo;

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.;

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. 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. 788854, con riferimento al marchio sub lett. (d) di cui in atti;
- dell'attestato n. 829258, con riferimento al marchio sub lett. (e) di cui in atti;
- dell'attestato n. 907067, 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. 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 conferma la produzione documentale già riversata in atti, nonché tutte le eccezioni e contestazioni (tra cui il disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c.) sollevate in riferimento ai documenti, ed in genere ai mezzi istruttori proposti ex *adverso*.

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie attoree non ammesse, ed in particolare, tra le altre, dell'istanza ex art. 213 c.p.c. di esibizione in giudizio delle omologazioni rilasciate alla convenuta per la commercializzazione di veicoli a motore, nonché dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio delle fatture di vendita relative alla commercializzazione in Italia di motoveicoli o ciclomotori a marchio Lambretta".

In ogni caso:

diritti, onorari e spese di causa interamente rifiuti, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c."

per la convenuta: "In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda di decadenza dei marchi di primo deposito n. 223883, n. 83425 e n. 241546;

nel merito, respingere le domande proposte dall'attrice in quanto infondate;

condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c.;

spese, diritti e onorari di causa rifiuti.

In via istruttoria, la convenuta si oppone all'ammissione di eventuali capitoli di prova e per interrogatorio formulati dall'attrice nonché ad eventuali istanze istruttorie ex artt. 210 e 213 c.p.c. e nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli di prova chiede di essere ammessa alla prova contraria con il tesi già indicato sig. Gianluca Giombolini presso Brade s.r.l., via delle Pesche 537 (Cesena).

La convenuta dichiara di rifiutare il contraddittorio in relazione a qualunque nuova

domanda, eccezione o istanza anche istruttoria formulata da controparte."

FATTO E DIRITTO

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 - ancorchè 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.

In via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione di incompetenza per territorio non pare idoneamente fondata, tenuto conto che Scooters India Ltd. risulta pacificamente aver acquisito nel 1971 i marchi contenenti la denominazione *LAMBRETTA* già depositati dalla Innocenti e che dunque il domicilio eletto al momento del deposito di tali registrazioni - che non risulta sia mai stato modificato - deve ritenersi in astratto idoneo a fondare la competenza per territorio del giudice adito anche in relazione alla cessionaria del marchio stesso.

Nel caso di specie, infatti, due dei tre marchi di primo deposito risulterebbero essere stati oggetto

di cessione alla convenuta nel corso della loro
vigenza (quelli portanti i nn. n. 223883 del
26.3.1968 e 241546 del 24.11.1969) e dunque la
circostanza che parte convenuta abbia sede
all'estero, così come parte attrice, appare del
tutto irrilevante ai fini dell'eccezione proposta.

In ogni caso 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.

Invero 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.

Quanto ai marchi in rinnovazione attualmente in
corso di vigenza deve in primo luogo rilevarsi che
per la registrazione n. 907067, in quanto concessa
in data 10.9.2003 (doc. 7 fasc. attr.), il
quinquennio di mancato uso non risultava ancora
interamente decorso al momento della notifica

 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (14.2.2008).

Tale rilievo evidenzia l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'ipotesi di decadenza invocata per tale registrazione, né potendosi condividere la tesi dell'attrice - formulata peraltro solo in memoria di replica e dunque irritualmente sottratta al rispetto del contraddittorio tra le parti - secondo la quale tale termine costituirebbe una mera condizione dell'azione, suscettibile di essere integrata fino al momento della decisione della causa.

Invero l'intervenuto decorso del quinquennio si pone quale presupposto di fatto ed elemento costitutivo della fattispecie dell'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 24 C.P.I., in quanto delimitante il periodo di mancato uso che determina l'insorgenza del diritto per il terzo di agire e che dunque deve esistere al momento della domanda giudiziale.

In ogni caso 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.

Invero parte convenuta ha prodotto ampia documentazione contrattuale attestante l'attività di licenza e sublicenza dei vari marchi, in particolare per il territorio europeo (v. docc. da 5 a 12, 21, 22 fasc. conv.) e segnatamente in favore di Brade s.r.l. per ciò che riguarda specificamente il territorio italiano (v. doc. 31 fasc. conv.).

Inoltre il teste Giombolini ha confermato che la Brade s.r.l. - di cui è amministratore - è distributrice esclusiva di capi di abbigliamento a marchio *LAMBRETTA* sin dal 2001 per il territorio italiano prima su licenza Dickens & Browne Ltd e successivamente Lambretta Clothing Company Ltd, mentre - al di là di alcune singole fatture contestate dall'attrice - sono state prodotte in atti molte fatture attestanti tale attività di commercializzazione per gli anni dal 2006 al 2008 (docc. da 16 a 18 fasc. conv.).

Va altresì evidenziato che i testi Schiavo e Tessera - chiamati dalla stessa attrice al fine di dimostrare il mancato uso del segno in questione da parte delle convenute e sentiti a prova contraria

1
sul capitolo di prova dedotto dalla convenuta -
hanno anch'essi confermato di essere a conoscenza
della commercializzazione in Italia di capi di
abbigliamento recanti il marchio *LAMBRETTA*,
ancorchè essi non abbiano saputo indicare a quale
soggetto fosse riferibile tale attività.

Deve dunque ricavarsi dagli atti e dall'istruttoria
svolta, a parere del Collegio, per un verso la
perdurante notorietà del segno *LAMBRETTA* quale
riferibile alla produzione degli *scooters* iniziata
nel secondo dopoguerra e proseguita in Italia fino
ai primi anni '70, poi svolta ancora per anni
all'estero dall'odierna attrice, notorietà
attestata in atti dalla diffusa presenza di
numerosi appassionati che continuano a celebrare,
ricercare e restaurare i modelli di tali veicoli
ancora in circolazione cui si associa sia la
commercializzazione di detti veicoli nel mercato
dell'usato che dei relativi pezzi di ricambio.

Sotto altro profilo risulta altresì attestata per
il quinquennio precedente l'instaurazione della
presente causa l'utilizzazione del marchio in
questione nel settore dell'abbigliamento, uso
svolto da licenziatari e sublicenziatari e dunque
riferibile alla titolare del marchio stesso.

2

Ciò posto in punto di fatto, deve pervenirsi ad una pronuncia di rigetto delle domande svolte dall'attrice.

Invero la dottrina ha sempre segnalato la difficile applicabilità della disciplina della decadenza per mancato uso nel caso di marchio rinomato, laddove la sua appropriabilità da parte di terzi debba ritenersi comunque preclusa nel caso di utilizzazione parziale del segno per effetto della tutela riconosciuta ad esso anche in relazione a settori non affini.

Nel caso di specie 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), ancorchè per tale classe non sia prova di un uso diretto nel



quinquennio precedente l'instaurazione della presente causa.

Al di là dell'ostacolo all'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 - profilo non rilevante nel presente giudizio, non essendo stata proposta dalla convenuta alcuna domanda in via riconvenzionale attinente alle registrazioni di cui parte attrice è titolare - deve invero ritenersi che l'uso effettivo del marchio rinomato in settore non affine ma rientrante in un ambito compatibile con la sua tutela allargata - come nel caso di specie, trattandosi di abbigliamento ed essendo utilizzato il segno proprio per le sue peculiari capacità evocative storicamente acquisite - impedisca il verificarsi di ogni ipotesi di decadenza che coinvolga lo stretto ambito dei prodotti o servizi rispetto ai quali il segno abbia conseguito i suoi peculiari caratteri di rinomanza. Le domande di parte attrice devono pertanto essere respinte.



Alla soccombenza segue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di controparte, liquidate come specificato in dispositivo.

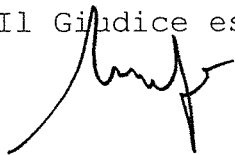
P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- 1) respinge le domande avanzate da BRANDCONCERN B.V. nei confronti di SCOOTERS INDIA Limited con atto di citazione notificato in data 14.2.2008;
- 2) condanna parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore di controparte, liquidate in € 10.000,00 (di cui € 500,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari) oltre oneri di legge e rimborso spese ex art. 14 T.F.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 marzo 2010.

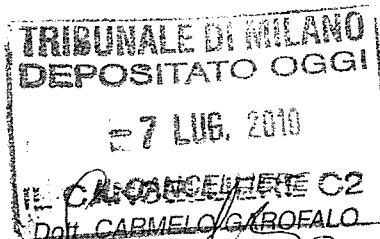
Il Giudice est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE C2
Dott. CARMELO GAROFALO



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 7/2/2010
DA GAROFALO