

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Sent. n. 5044/2015

21.4.2015

Presidente: dott.ssa Marina Tavassi

Estensore: dott. Pierluigi Perrotti

Nella causa promossa da:

Louis Vuitton Mallettier, con gli avv.ti Federico Zanardi Landi, Irene Pipitone e Paolo Franco De Santis (attore),

contro

Gruppo Coin S.p.A. (convenuto contumace).

- I. Possono ritenersi idonee a comprovare il non uso del marchio le testimonianze di esperti del settore e la verificata assenza del marchio nei cataloghi dell'impresa, nei listini pubblicitari, ovvero negli abituali canali distributivi commerciali delle specifiche tipologie di prodotto (1).
- II. La norma sulla decadenza è rivolta ad evitare che si possa riservare l'esclusiva del marchio *ad libitum* per un periodo di tempo indefinito, stabilendo un periodo di cinque anni, trascorso il quale – in mancanza di un effettivo utilizzo – la registrazione del marchio decade. Il rideposito effettuato successivamente al maturare del periodo di decadenza, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare prima o poi quel marchio, non vale a superare la sanzione della decadenza voluta dal legislatore (2).

RG N. 50691/2013

Sentenza n.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

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

composto dai signori magistrati:

- dott.ssa Marina TAVASSI presidente
- dott.ssa Paola GANDOLFI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: decadenza di marchio.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 28.6.2013

DA

LOUIS VUITTON MALLETTIER

rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Zanardi Landi, Irene Pipitone e Paolo Franco De Santis, come da procura notarile del 20.6.2013, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Franco De Santis, in Milano – via Anfossi, 36

- ATTORE -

CONTRO

GRUPPO COIN SPA

- CONVENUTO CONTUMACE -



RG N. 50691/2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per Louis Vuitton Mallettier

nel merito

- 1) dichiarare l'avvenuta decadenza parziale per non uso della registrazione italiana di marchio n. 506369 per *ZEFIRO* della società Gruppo Coin SpA in relazione ai prodotti in classe 18, con ogni consequenziale provvedimento;
- 2) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di causa;

in via istruttoria

- 3) ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai paragrafi 9 – 18 della narrativa in fatto, chiamando a testimoniare il Sig. Godwin Sharples (colui che ha materialmente svolto la predetta indagine d'uso).



RG N. 50691/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 28.6.2013 Louis Vuitton Mallettier (di seguito LVM) conveniva in giudizio Gruppo Coin spa.

Esponeva di aver lanciato sul mercato in vari paesi, tra cui l'Italia, un prodotto di valigeria denominato *ZEPHYR* e di essere interessata ad utilizzare tale segno e a depositarlo come marchio per i prodotti appartenenti alla classe 18 (c.d. articoli da viaggio). Proprio nell'ottica di questo possibile utilizzo, aveva appreso dell'esistenza del marchio italiano *Zefiro*, registrato da Coin spa – poi fusasi in Gruppo Coin – con il n. 1270957 in data 14.4.2010, in seguito a domanda del 5.3.2007, presentata anche per prodotti e servizi della classe 18. Tale registrazione costituiva il secondo rinnovo di una precedente registrazione risalente al 1989. All'esito di un'indagine mirata specificamente a verificare se il marchio *Zefiro* fosse mai stato effettivamente utilizzato in Italia per i prodotti della classe 18, era emerso che il segno era stato usato unicamente per articoli tessili per la casa e quindi per altre tipologie di prodotti. La circostanza era stata confermata anche da vari punti vendita Coin, dal centro amministrativo Coin di Mestre e dal servizio clienti Coin.

Concludeva chiedendo la decadenza parziale per non uso del marchio *Zefiro*, limitatamente alla classe 18.

Con ordinanza del 29.1.2014 veniva dichiarata la contumacia di Gruppo Coin.

Esaurita la trattazione della causa, l'attore precisava le conclusioni all'udienza del 14.1.2015.

2. È noto che il diritto sul marchio possa essere soggetto a decadenza quando, seppure regolarmente sorto, si verifichi una vicenda impeditiva al suo permanere. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell'attore, assume rilievo il non uso parziale e ultraquinquennale del segno di titolarità della convenuta.

La finalità della norma sulla decadenza per non uso sta nell'esigenza di impedire fenomeni di accaparramento di segni in virtù della correlata possibilità di causare in tal modo distorsioni della concorrenza. Ogni forma di utilizzazione del segno in funzione distintiva, anche pubblicitaria o comunicazionale, è astrattamente idonea ad evitarla. Deve tuttavia trattarsi di un uso esterno, come tale idoneo a far conoscere il marchio al mercato, rendendolo così rilevante sotto il profilo concorrenziale.

Ai sensi dell'art. 121 c.p.i., l'onere della prova dell'intervenuta decadenza incombe su chi impugna il titolo.



RG N. 50691/2013

Si tratta, con tutta evidenza, di prova di circostanza negativa – il mancato utilizzo – assai disagiata per chi è estraneo all'organizzazione imprenditoriale del titolare del marchio. Per questa ragione la norma in esame autorizza il ricorso a qualunque mezzo probatorio, comprese le presunzioni semplici.

Di regola possono ritenersi idonee a comprovare il non uso le testimonianze di esperti del settore, la verificata assenza del marchio nei cataloghi dell'impresa, nei listini pubblicitari, ovvero negli abituali canali distributivi commerciali delle specifiche tipologie di prodotto.

In concreto, l'attore ha prodotto un dettagliato rapporto di indagine da cui risulta che Gruppo Coin ha utilizzato il segno distintivo *Zefiro* principalmente per prodotti tessili per la casa, ottenendo al contempo plurime conferme da fonti interne all'organizzazione di parte convenuta in ordine alla pregressa assenza di qualunque recente impiego del marchio per articoli da viaggio o per prodotti in cuoio e similcuoio. Si deve sottolineare, in particolare, la dichiarazione resa in tal senso dal servizio clienti del Gruppo Coin.

Analogo riscontro è stato dato attraverso la allegazione dei risultati conseguiti consultando i motori di ricerca internet e i cataloghi commerciali Coin degli ultimi anni.

In definitiva, vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti della mancata utilizzazione in Italia nel settore della valigeria e della pelletteria in cuoio del marchio *Zefiro* da parte del suo legittimo titolare.

L'attore chiede di retrodatare le conseguenze giuridiche di tali risultanze istruttorie alla originaria registrazione depositata da Coin nel 1987. Il marchio *Zefiro* è stato poi oggetto di due tempestive rinnovazioni, la prima con richiesta del 20.3.1997 e l'ultima con domanda in data 5.3.2007.

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha ritenuto di considerare il rideposito alla stregua di nuova domanda, sulla base del rilievo che chi non usa un marchio, e dimostra per esso un interesse tale da attivarsi ogni cinque (tre secondo la previsione della previgente legge marchi) anni per registrarlo, pagando le relative tasse, non opera una mera, gratuita ed immotivata occupazione del registro, che è quanto la sanzione della decadenza mira a colpire. Pertanto, da ogni domanda di rinnovazione ricomincerebbe a decorrere *ex novo* il termine di decadenza.

In proposito è tuttavia intervenuta la Suprema Corte statuendo che *“la norma sulla decadenza vuole proprio evitare che si possa riservare l'esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo indefinito, stabilendo un periodo di tre (successivamente divenuto di cinque) anni,*



R.G.N. 50691/2013

trascorso il quale – in mancanza di un effettivo utilizzo – la registrazione del marchio decade. La statuizione del termine di decadenza per non uso voluta dal legislatore (anche comunitario ed internazionale) indica una forte sensibilità verso il problema di evitare riserve prolungate del marchio, prive di alcuna utilizzazione e quindi di alcuna evidenza sul mercato. Il ridedposito effettuato successivamente al maturare del periodo di decadenza così stabilito, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare prima o poi quel marchio, 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" (così Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637).

Da un punto di vista astratto la domanda svolta da LVM è quindi compatibile con la ricostruzione sistematica operata dalla Corte di Cassazione.

Non vi sono però in concreto riscontri indiziari riferibili, a ritroso, al quinquennio immediatamente successivo alla originaria registrazione depositata il 24.3.1987. Gli elementi probatori documentali riversati in atti fanno riferimento, in via principale, al quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, perfezionatosi il 28.6.2013.

Ne consegue che la declaratoria di decadenza dispiega i suoi effetti a partire dalla data della domanda giudiziale, ovvero dal 28.6.2013, e – come da specifica richiesta di LVM – solo per la classe 18.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, visti gli artt. 24, 26 lettera c) e 27 c.p.i., il Tribunale dichiara l'intervenuta decadenza parziale per non uso del marchio *Zefiro* di titolarità della parte convenuta, limitatamente alla classe 18 e far data dal 28.6.2013.

Si dispone infine che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi affinché sia eseguita l'annotazione prevista dall'art. 122, comma 5, c.p.i..

3. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza di una fase istruttoria, si liquidano in favore di LVM complessivi Euro 5.750,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 750,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico di Gruppo Coin.



RG N. 50691/2013

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accerta e dichiara la decadenza parziale per non uso del marchio italiano n. 1270957 *ZEFIRO* di titolarità di Gruppo Coin spa, originariamente registrato da Coin spa con il n. 506396 in data 22.3.1989, limitatamente ai prodotti appartenenti alla classe 18 e a partire dalla data del 28.6.2013;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'annotazione prevista dall'art. 122, comma 5, c.p.i.;
- condanna Gruppo Coin spa alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.750,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 750,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Louis Vuitton Mallettier.

Così deciso in Milano il 2 aprile 2015.

Il Presidente
(*dott.ssa Marina Tavassi*)

Il Giudice estensore
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

