

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Sentenza del 28.03.17

Presidente: Dott. Vittorio Ragonese

Consigliere-Relatore: Dott. Massimo Falabella

Sul ricorso proposto da:

Omissis

- I. Non è richiesto che il marchio, per decadere, abbia completamente perduto la sua capacità distintiva. Tale condizione, oltre a non essere prevista, e ad essere estranea al senso della disciplina sulla decadenza, sarebbe di problematica constatazione in concreto e genererebbe, in conseguenza, gravi difficoltà di ordine pratico. E' sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto, ma è significativo che tale circostanza non sia, in sé, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità, che il primo sia decaduto per "non uso" (art. 12., 2° comma, c.p.i. ed art. 17, lett. d), Legge Marchi, nel testo modificato col D.Lgs. n. 480/1992).
(1).



7970.17

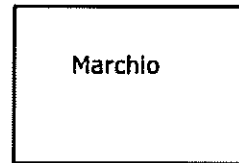
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAGONESI VITTORIO
SCALDAFERRI ANDREA
BISOGLNI GIACINTO
DE CHIARA CARLO
FALABELLA MASSIMO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.



Ud. 18/01/2017 PU
Cron. 7970
R.G.N. 26756/2013

SENTENZA

sul ricorso 26756/2013 proposto da:

(omissis) Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso l'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), (omissis), giusta procura per Notaio (omissis), con Apostille n. (omissis) del 21.11.2013 e procura per Notaio

80
2017

(omissis) , con Apostille n.
(omissis) del 9.1.2017;

-ricorrente -

contro

(omissis) BV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3376/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Tra il giugno e il dicembre 2007 (omissis) BV depositava alcune domande di registrazione di marchio comunitario che si componevano della parte denominativa " (omissis) ", accompagnata o meno da varianti grafiche.

2. Detta società evocava in giudizio (omissis) Ltd, la quale

assumeva di essere titolare dei marchi nazionali " (omissis) ",
" (omissis) " e " (omissis) ". Tali marchi, secondo l'attrice,
non erano da tempo più usati dalla convenuta per la produzione di
scooter, avendo essa cessato la produzione dei motoveicoli in India
(dopo aver acquistato i segni distintivi dalla società (omissis)
(omissis) , la quale a suo tempo aveva incorporato (omissis) ,
originaria titolare delle registrazioni). Chiedeva pertanto che il
Tribunale di Milano pronunciasse la decadenza dei predetti marchi per
non uso.

Nel costituirsi parte convenuta opponeva, tra l'altro, e per
quanto qui ancora rileva, la perdurante notorietà del marchio
" (omissis) ", circostanza, questa, che avrebbe escluso l'operatività
nella fattispecie della dedotta decadenza per non uso.

Il Tribunale, con sentenza del 7 luglio 2010, respingeva le
domande attrici.

3. Interposto gravame, la Corte di appello di Milano definiva
l'impugnazione con pronuncia del 4 settembre 2013. In riforma della
sentenza di prime cure, il giudice distrettuale dichiarava la decadenza
per non uso dei marchi sopra indicati. Osservava, in sintesi, che
l'istruttoria testimoniale aveva accertato la cessazione
dell'importazione della " (omissis) " fabbricata in (omissis) ed eseguita da
(omissis) s.p.a. fin dal 1985 e che con la cessazione
dell'importazione degli *scooter* ivi prodotti doveva ritenersi
presuntivamente cessato in Italia l'uso "effettivo" del marchio: in
particolare, l'impiego del segno distintivo dopo la cessazione
dell'importazione, riguardando quantitativi evidentemente limitati,
non poteva essere considerato idoneo ad evitarne la decadenza.
Rilevava pertanto la Corte di merito che all'entrata in vigore della
legge di riforma sui marchi d'impresa — e cioè del d.lgs. n. 480/1992

— i marchi "(omissis)" di (omissis) Ltd erano già decaduti ai sensi dell'art. 41 r.d. n. 929/1942 (l. marchi) e che a norma dell'art. 91 d.lgs. n. 480/1992 le nuove norme regolanti la decadenza per non uso si applicavano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del decreto purché all'epoca non ancora decaduti. Pertanto l'intervenuta decadenza non poteva essere stata sanata dalla ripresa tardiva dell'uso prevista dal d.lgs. n. 480 cit.: infatti la possibilità di rivitalizzare una registrazione di marchio dormiente riprendendone l'uso, anche trascorso il periodo previsto per la decadenza, ma prima che venisse promossa un'azione tesa alla declaratoria della decadenza, era stata introdotta solo con la modificazione, nel 1992, dell'art. 42 l. marchi. Da ultimo, la Corte territoriale osservava come la mera rinnovazione della registrazione non costituisse uso del marchio e non valesse, quindi, a superarne la decadenza.

4. (omissis) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano affidando il ricorso a sei motivi. Resiste con controricorso (omissis). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre anzitutto avvertire che non spiega rilievo, nella presente sede, la pronuncia del Tribunale UE del 30 settembre 2014 (causa T-51/12) richiamata dalla ricorrente sia nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. che nel corso della discussione orale della causa. La sentenza in questione ha infatti ad oggetto la decadenza di un marchio comunitario registrato il 6 agosto 2002, laddove nel presente giudizio si dibatte della decadenza, che si sarebbe prodotta più di dieci anni prima, di alcuni marchi nazionali risalenti, rispettivamente, al 1948, al 1968 e al 1969 (cfr. conclusioni rassegnate da (omissis) in appello, come riprodotte nella pronuncia impugnata).

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 42 l. marchi nella parte in cui la sentenza impugnata assume che l'uso del marchio suscettibile di evitarne la decadenza debba consistere in un uso "almeno tendenzialmente idoneo a modificare la situazione del mercato" e quindi "potenzialmente idoneo a incidere sulla sfera giuridica dei concorrenti". Secondo l'istante, affinché il diritto su di un segno distintivo si costituisca è senz'altro necessario che il segno stesso debba essere compreso dal pubblico come strumento di identificazione della fonte di origine; ma la regola varrebbe per la nascita del diritto, non anche per la sua conservazione. Nella fattispecie, la notorietà derivante dall'uso veniva in considerazione non come fattispecie costitutiva del diritto, ma come fattispecie conservativa dello stesso. In tal caso "l'uso del marchio che ne conserva la notorietà può essere meno intenso di quello che occorre per acquistare il diritto". In particolare, lo sfruttamento che assicura il mantenimento della notorietà del marchio può essere limitato a un uso commerciale come quello che, secondo la sentenza impugnata, sarebbe stato fatto in Italia dopo la cessazione dell'importazione degli *scooter* dall'^(omissis).

Il secondo motivo prospetta la violazione dell'art. 42 l. marchi nella parte in cui la sentenza impugnata assume che un uso commerciale del marchio sia idoneo a conservare la validità del segno e ad evitare la decadenza per quanto riguarda quantitativi limitati di merce, indipendentemente dalla notorietà che tale uso abbia conservato al segno stesso. Secondo l'istante la decadenza del marchio per mancato uso non costituirebbe una sanzione per lo sfruttamento insufficiente del segno, ma una necessaria conseguenza del fatto che il marchio registrato non acquisti, o perda, una funzione distintiva per il pubblico dei consumatori. In sintesi, quindi, era



necessario valutare se la commercializzazione degli scooter (omissis) dopo la cessazione dell'importazione, o, in alternativa, l'uso di tale marchio nel *merchandising*, avesse permesso o no al pubblico di attribuire o conservare al marchio la capacità di differenziare i motoveicoli commercializzati in Italia con quel segno.

2.1. I due motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, vanno disattesi.

Come si è in precedenza rilevato, la Corte di merito ha evidenziato che con la cessazione, nel 1985, dell'importazione della Lambretta dall'India era venuto meno l'uso "effettivo" del marchio. Il giudice del gravame ha precisato, al riguardo, che dopo la cessazione dell'importazione l'uso del marchio "(omissis)" riguardò quantitativi limitati, tali da non impedire la decadenza: infatti, ha aggiunto, un marchio può dirsi adeguatamente utilizzato se il suo impiego sia almeno idoneo a modificare la situazione del mercato e, cioè, potenzialmente adatto a incidere sulla sfera dei concorrenti.

La Corte di merito colloca dunque la cessazione dell'uso "effettivo" del marchio nell'anno 1985. Ne discende che la decadenza, secondo la Corte di merito, si produsse nel 1988, nel vigore della disciplina anteriore alla riforma che si attuò col d.lgs. n. 480/1992. In base all'art. 42, 1° co. l. marchi, nella versione originaria, il brevetto di marchio decade, infatti, se esso non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, l'utilizzazione sia stata sospesa per tre anni. La fattispecie — secondo quanto argomentato sulla scorta dei rilievi della Corte distrettuale — risulterebbe dunque insensibile alla regolamentazione introdotta con la novella del 1992, dal momento che in base all'art. 91 d.lgs. cit., le nuove norme che disciplinano la decadenza per non uso "si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente

decreto, purché non ancora decaduti a tale data".

L'assunto della ricorrente, secondo cui rivestirebbe rilevanza il dato della persistente notorietà del marchio " (omissis) " — di cui il pubblico avrebbe conservato il ricordo ben oltre il momento in cui sarebbe venuta meno l'attività di importazione degli *scooter* dall'India — non può essere condiviso: e ciò in quanto è lo stesso art. 42, 1° co. I. marchi a correlare la decadenza al diverso elemento della mancata "utilizzazione" del segno.

E' facile, del resto, cogliere la *ratio* di tale disciplina, la quale è stata introdotta proprio allo scopo di evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato (Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637).

Non è dunque richiesto che il marchio, per decadere, abbia completamente perduto la sua capacità distintiva. Tale condizione, oltre a non essere prevista, e ad essere estranea — come si è appena avvertito — al senso della disciplina sulla decadenza, sarebbe, del resto, di problematica constatazione in concreto e genererebbe, in conseguenza, gravi difficoltà di ordine pratico. D'altro canto, è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto. Ma è significativo che tale circostanza non sia, in sé, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità, che il primo sia decaduto per "non uso" [art. 12, 2° co. c.p.i. e art. 17, lett. d) I. marchi, nel testo modificato col d.lgs. n. 480/1992].

Questa Corte, in passato, ha avuto modo di sottolineare, poi, come l'utilizzazione del marchio d'impresa, affinché sia idonea ad evitare la decadenza dal brevetto per non uso triennale, ai sensi dell'art. 42 I. marchi, possa 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 debba 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. 17 ottobre 1977, n. 4434). In tal senso, si sottrae a censura l'affermazione del giudice del gravame secondo cui il marchio, per non andare incontro a decadenza, deve essere utilizzato in modo idoneo a modificare la situazione del mercato, incidendo sulla sfera dei concorrenti: giacché, con tale espressione la Corte distrettuale ha inteso proprio sottolineare come l'uso del marchio debba possedere il connotato della effettività.

2.2. Nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha prospettato due questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di giustizia in tema di decadenza, e afferenti l'ipotesi in cui il pubblico interessato ai prodotti del cui marchio venga richiesta la decadenza, ancora conservi, per quei segni, il ricordo del segno non più usato. Tali questioni esulano, però, dalla competenza della Corte di giustizia, il quanto — come si è detto — la vicenda estintiva di cui qui si dibatte si è perfezionata prima dell'entrata in vigore delle direttive 89/104/CE e 95/08/CE, richiamate nell'atto difensivo sopra menzionato.

3. Il terzo motivo contiene una censura di violazione dell'art. 58, 1° co. l. marchi, "nella parte in cui la sentenza assume che l'uso del marchio suscettibile di evitarne la decadenza debba essere provato dal titolare del marchio di cui si è chiesta la decadenza stessa allorché la parte che domandi l'accertamento abbia fornito indizi del mancato uso"; il motivo lamenta, altresì, la motivazione assolutamente e insanabilmente contraddittoria della pronuncia, invocando, in proposito, l'art. 360, n. 4 c.p.c.. Rileva la ricorrente che

 8

Il testo della legge sui marchi d'impresa del 1942 in vigore fino al 31 dicembre 1992 non prevedeva la regola, oggi contenuta nell'art. 121 d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.), secondo cui la prova della decadenza del marchio per non uso possa essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici. Per contro, la sentenza impugnata desumeva da indizi, peraltro assai incerti, oltre che da contraddittorie dichiarazioni testimoniali, la cessazione nel 1985 dell'importazione degli *scooter* (omissis) e sosteneva che, di fronte a tali indizi, Scooters (omissis) avrebbe dovuto e potuto fornire la prova contraria. Aggiunge, in proposito, l'istante che la disciplina transitoria contenuta nell'art. 91 d.lgs. n. 480/1992 implicava che per i marchi anteriori al 1992 valessero non solo le cause di decadenza previste fino a quel momento, ma anche le regole relative all'onere della prova. Sottolinea infine che la pronuncia si basava su contraddittorie dichiarazioni di uno dei testimoni ((omissis)) e che in tal modo era stata violata la regola processuale che impone la necessaria logicità della motivazione adottata.


3.1. Le esposte censure sono prive della necessaria consistenza.

In base alla giurisprudenza formatasi sul testo originario del r.d. n. 929/1942 — e cioè in base alla disciplina normativa che qui rileva — l'attore che agisca per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato, e che ha l'onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso (Cass. 10 maggio 1984, n. 2866); in particolare, l'onere probatorio in questione, affinché non ne risulti praticamente impossibile l'adempimento, va inteso non nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del

11/9

fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che normalmente ha il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dimostrati dalla parte avversa (Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334).

Le ulteriori deduzioni tendenti a denunciare la contraddittorietà logica della motivazione spesa dalla Corte di merito sulla prova del non uso non sono evidentemente ammissibili. Al riguardo, occorre rilevare che nella nuova formulazione del cit. n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per come riformulata, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di

 10

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; l'omesso esame di elementi istruttori non integra, poi, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053); inoltre deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione circa l'idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).

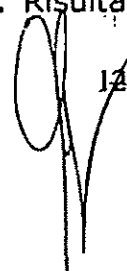
4. E' oggetto del quarto motivo la denunciata violazione dell'art. 24 e dell'art. 235 c.p.i., nonché dell'art. 91 d. lgs. n. 480/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha assunto essere irrilevante la ripresa dell'uso del marchio da parte del titolare prima che il terzo abbia registrato a sua volta un marchio confondibile con esso. Sostiene la ricorrente essere pacifico che la ripresa dell'uso del marchio "(omissis)" da parte di essa era precedente alla registrazione dei marchi effettuata da (omissis). Nondimeno — evidenza —, l'art. 24, 3° co. c.p.i. stabilisce espressamente che in tal caso la decadenza non possa essere dichiarata. La sentenza, sul punto, risultava essere errata, in quanto le registrazioni precedenti al 1 gennaio 1993 erano disciplinate dalle cause di decadenza precedenti (nei limiti in cui il periodo allora triennale di non uso si fosse già concluso alla data di entrata in vigore del decreto), mentre per ogni altro aspetto dovevano essere regolate dalle nuove norme. Se la legge avesse consentito una simile disparità di trattamento — tra il titolare del nuovo marchio, che poteva sanare la decadenza per non uso attraverso la ripresa dello sfruttamento del segno, e il

titolare di un marchio preesistente, al quale ciò non era consentito — essa sarebbe risultata non conforme al dettato dell'art. 3 della Costituzione.

4.1. Il motivo non ha fondamento.

L'applicazione della disciplina dell'art. 24, 3° co. c.p.i. e dell'art. 42, 3° co. l. marchi (nel testo novellato), secondo cui la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio, trova ostacolo negli artt. 91 l. marchi e 235 c.p.l., per i quali le norme del d.lgs. n. 480/1992 che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, purché non ancora decaduti a tale data: e nel caso in esame, come si è visto, la decadenza si è prodotta prima di allora.

D'altro canto, non può nemmeno sostenersi che la suddetta diversificazione del regime dei marchi in base al momento della loro decadenza sia irragionevole e che, quindi, il titolare del segno distintivo decaduto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 sia ingiustificatamente privato della facoltà di riabilitazione contemplata dall'art. 42, 3° co. l. marchi (ora dall'art. 24, 3° co. c.p.i.). Infatti, tale disparità di trattamento ha un preciso fondamento razionale, dal momento che, nella vigenza della disciplina anteriore a quella del 1992, i terzi interessati a far valere la decadenza non potevano che confidare nella irretrattabilità dell'effetto prodottosi per il mancato uso del segno: effetto che non era suscettibile di essere vanificato dalla successiva riabilitazione, dipendente da una ripresa dell'uso effettivo del marchio intervenuta prima che i detti terzi si attivassero in sede giudiziale per farne valere la decadenza. Risulta



evidente, pertanto, che l'estensione della disciplina di cui al cit. art. 42, 3° co. ai marchi decaduti prima della riforma del 1992 avrebbe immotivatamente penalizzato i detti terzi.

Sotto altro riflesso è comunque da considerare, come evidenziato dal Procuratore generale nel corso della discussione, che l'applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (Corte cost., sent. n. 254 del 2014; Corte cost., sent. n. 25 del 2012).

5. La quinta censura afferisce alla violazione dell'art. 58, 1° co. I marchi, nel testo novellato e attacca la pronuncia impugnata laddove assume che la rinnovazione della registrazione di un marchio non usato, ma ancora noto al mercato, non abbia effetto. La Corte di merito, secondo l'istante, aveva negato rilievo alla rinnovazione della registrazione del marchio, come elemento rilevante ai fini dell'impedimento della decadenza, ma aveva ommesso di esaminare se la ripresa dell'uso, insieme al predetto rinnovo della registrazione, prima che il ricordo del marchio fosse svanito e che il segno avesse cessato di rappresentare per i consumatori un'indicazione della provenienza imprenditoriale dei prodotti, fossero idonei ad impedire l'appropriazione da parte di terzi del segno stesso.

5.1. Il motivo non coglie nel segno.

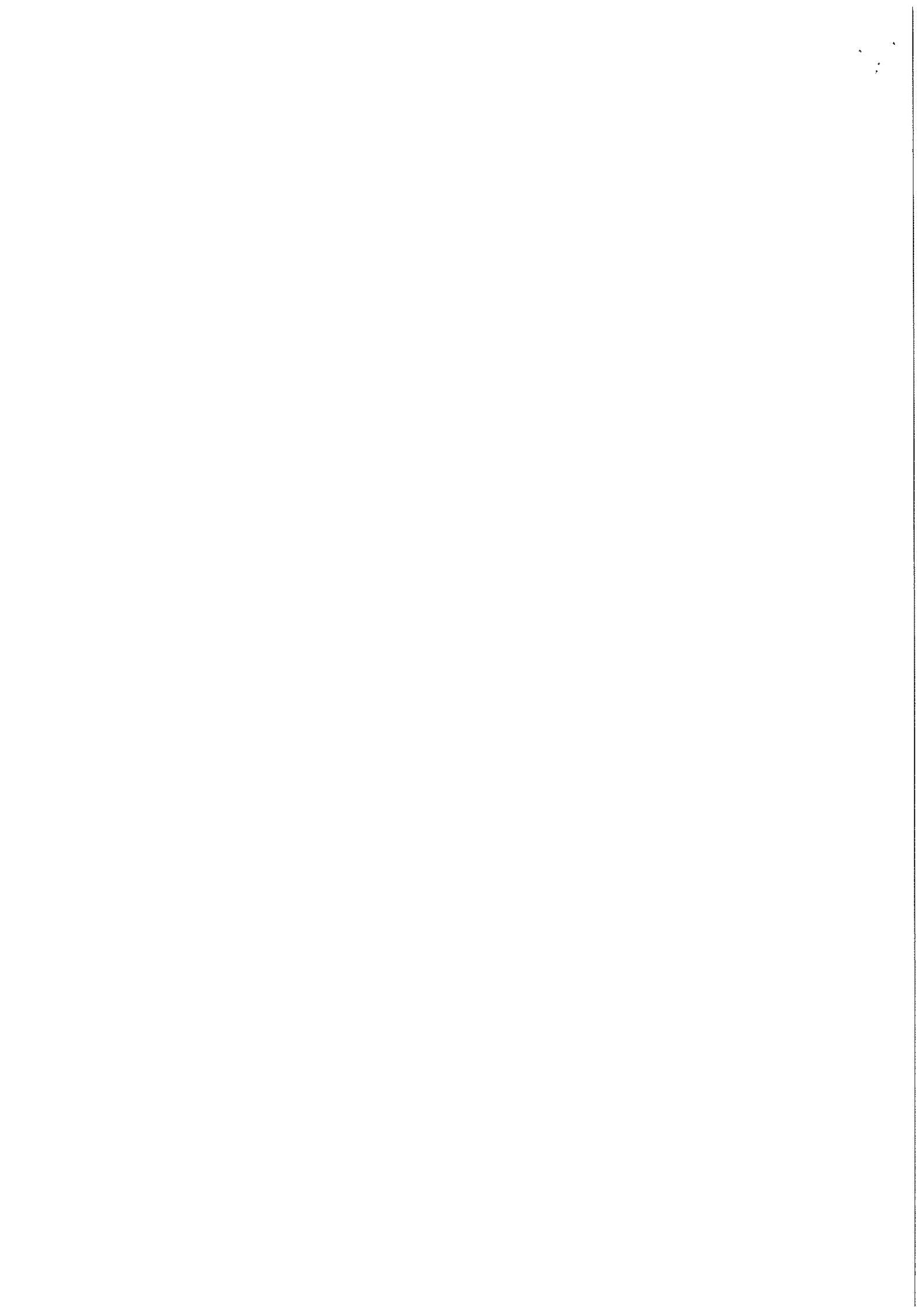
Come rettamente osservato dalla Corte di appello, il "rideposito" effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, quel marchio, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore (Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637). Né la rinnovazione del deposito poteva impedire la decadenza in uno

con la ripresa dell'uso, dal momento che la riabilitazione non si applica, come spiegato, ai marchi per cui è causa, decaduti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992. La pronuncia impugnata non è dunque efficacemente censurata con riguardo ai profili in esame.

6. Il sesto mezzo lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c.; la sentenza è oggetto di critica là dove assume la irrilevanza della questione della validità o invalidità delle registrazioni della controricorrente, senza chiedersi se fosse meritevole di protezione l'interesse dell'attore, il quale aveva chiesto la decadenza di un marchio che non avrebbe potuto legittimamente usare. La ricorrente rileva che il quesito posto ai giudici di merito riguardava la possibilità, da parte dell'odierna controricorrente, di iniziare o proseguire lo sfruttamento dei suoi marchi "Lambretta", registrati nel 2007. Il quesito imponeva una risposta di segno negativo, essendo ancora ben vivo il ricordo dei celeberrimi marchi degli *scooter* Innocenti, di cui era divenuta titolare la stessa istante. Ritiene in sintesi l'istante che le registrazioni di Brandconcern costituivano, al contempo, una usurpazione dei diritti di Scooters India sull'avviamento residuo di Innocenti, da essa acquistato con il ramo d'azienda di produzione dei motoveicoli, un comportamento in malafede e un inganno nei confronti del pubblico in ordine all'esistenza di una continuità storica tra le moto Lambretta riproposte sul mercato e i notissimi *scooter* del passato.

6.1. La censura va disattesa.

La Corte di merito ha osservato come la questione sulla possibilità, da parte dei terzi, di appropriarsi di un segno rinomato mediante un nuovo deposito - avendo riguardo alla carenza di novità che deriverebbe dalla permanenza del collegamento col segno



precedente - era priva di rilievo, "non essendo stata proposta nel presente giudizio alcuna domanda attinente alle registrazioni di cui parte attrice è titolare". Né si comprende come la questione possa spiegare incidenza sull'interesse ad agire (quanto all'azione di decadenza), visto che, nella fattispecie, (omissis) , in quanto titolare dei nuovi marchi " (omissis) " (che non sono oggetto - si ripete - di alcuna azione di nullità e che l'odierna controricorrente reputa ovviamente validi), ha un chiaro interesse a sentir dichiarare decaduti i segni distintivi uguali o simili già nella titolarità di Scooters (omissis); Interesse da valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass. S.U. 15 maggio 2015, n. 9934) e che certo non può essere condizionato dalla deduzione, da parte dell'istante, di utilizzi non consentiti dei segni registrati, di cui non fa menzione la sentenza impugnata.

7. In conclusione, il ricorso è respinto.

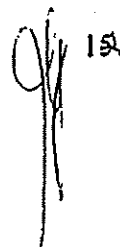
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell'obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

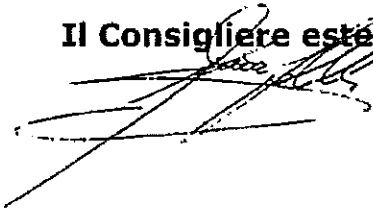
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, e oneri accessori; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello



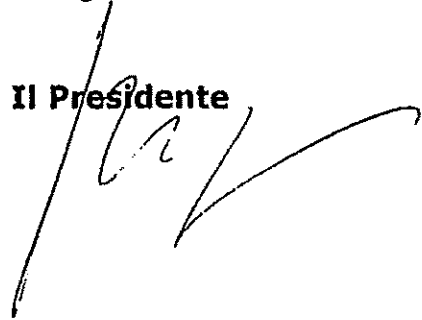
dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 18 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore



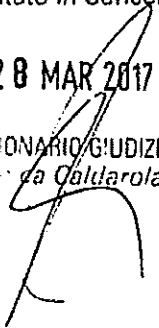
Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 28 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

