

# IL MARCHIO REGISTRATO, LA CONSULTA CI INDICA I TEMPI GIUSTI DI DECADENZA

## Il semplice rinnovo non pone al riparo dalla cessazione dell'efficacia

Studio Legale  
**Perrelli & Associés**  
A cura dell'avvocato  
**Carmen Leo**  
www.perrelliassocies.it



**La disputa  
sulla Lambretta**

**C**on sentenza n. 7970 del 28 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema di marchio nazionale, la mera rinnovazione della registrazione non costituisce uso del marchio e non ne impedisce, quindi, la decadenza. Nel caso in esame, una società indiana aveva acquisito nel 2002 il ramo d'azienda della Innocenti, e con esso anche il marchio "Lambretta". Successivamente nel 2007, una società olandese depositava domande di registrazione con lo stesso termine e la società indiana si rivolgeva al Tribunale, e la Corte di Appello riteneva decaduto il marchio per mancato uso. La società indiana proponeva ricorso per Cassazione, che rigettava il ricorso.

La citata sentenza ha precisato che «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". In tale occasione la Cassazione ha offerto, altresì, un ulteriore spunto di riflessione in tema di onere della prova. Infatti, al fine di far accertare la decadenza di un marchio brevettato per il prolungato non uso, l'attore avrebbe l'onere di fornire circostanze significative e concordanti.

Tale considerazione andrebbe letta non nel senso che l'attore debba fornire la concreta dimostrazione del 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.

Infine la Suprema Corte, affronta l'ulteriore motivo di ricorso proposto dalla società indiana secondo il quale la rinnovazione della registrazione di un marchio non usato, ma ancora

### LO SAI CHE...

1) Per diventare titolare di un marchio d'impresa a livello nazionale, occorre effettuare un deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico.

2) Il marchio registrato ha validità per dieci anni a decorrere dalla data del deposito della domanda (art. 15 c.p.i. con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di dieci anni, un numero indefinito di volte.

3) In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari.

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza.

Per le vostre domande scrivete a [legale@settimanalemio.it](mailto:legale@settimanalemio.it)



**Segno distintivo**

noto al mercato, non abbia effetto ai fini della decadenza. Per la Corte, infatti, 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 ad impedire l'estinzione del diritto all'uso esclusivo per il mancato uso. ●