

## **Marchio (esclusivita' del marchio) - contraffazione**

Sfruttamento del marchio altrui - Divieto - Giusti motivi per il superamento del divieto - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18675 del 08/07/2025 (Rv. 675228 - 01) In tema di registrazione di marchio di impresa, il divieto di sfruttamento del marchio già registrato può essere superato in conseguenza dell'accertamento della sussistenza di "giusti motivi", in relazione al quale il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio registrato a salvaguardare le funzioni proprie di quest'ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i propri prodotti e servizi. Tale valutazione va effettuata con la verifica di specifici indici, segnatamente identificabili nella verifica che il segno che corrisponde al marchio oggetto di domanda di registrazione sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; che tale uso, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; che il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio è registrato; che l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che aveva ritenuto registrabile come marchio il patronimico "Elettra Lamborghini", in presenza di opposizione proposta dalla Automobili Lamborghini s.p.a., titolare del marchio registrato "Lamborghini").