

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10637 Anno 2024

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 19/04/2024



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2789/2017 R.G. proposto da:

ACANFORA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato CESARO ERNESTO (CSRRST40E07F924V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAMPONE FRANCESCO (RMPFNC70E06H501H)

-ricorrente-

contro

ACANFORA ANTONIO, ACANFORA EMILIA, ACUNZO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. SPALLAZANI 22, presso lo studio dell'avvocato PROTO MASSIMO (PRTMSM73B22H501N), rappresentati e difesi dall'avvocato BOCCHINI ROBERTO (BCCRRT68H27F839C)

-controricorrenti-

e contro

LEGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI ASTALLI 19 PALAZZO
ALTIERI, presso lo studio dell'avvocato CIRELLI MAURIZIO
(CRLMRZ75A27A773O) rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCAMANO
GIANLUCA (BNCGLC69R22E835E)

-controricorrente-

sul ricorso proposto da:

LEGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI ASTALLI 19 PALAZZO
ALTIERI, presso lo studio dell'avvocato CIRELLI MAURIZIO
(CRLMRZ75A27A773O) rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCAMANO
GIANLUCA (BNCGLC69R22E835E)

-ricorrente successivo-

contro

ACANFORA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56,
presso lo studio dell'avvocato CESARO ERNESTO (CSRRST40E07F924V) che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAMPONE FRANCESCO
(RMPFNC70E06H501H)

-controricorrente-

e contro

ACANFORA ANTONIO, ACANFORA EMILIA, ACUNZO ELENA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA L. SPALLAZANI 22, presso lo studio dell'avvocato PROTO
MASSIMO (PRTMSM73B22H501N), rappresentati e difesi dall'avvocato
BOCCHINI ROBERTO (BCCRRT68H27F839C)

-controricorrenti-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2466/2016 depositata il 18/06/2016.

Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 10 aprile 2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi gli avvocati Cesaro, Bocchini e Biancamano.

Fatti di causa

Con atto del 16 novembre 2009 la Legea s.r.l. conveniva Giovanni Acanfora dinanzi al tribunale di Napoli onde ottenere, per quanto in effetti ancora rileva, la declaratoria di nullità di alcuni marchi (nazionali e internazionali) registrati dal convenuto e composti dalla denominazione "Legea", ovvero (in subordine) la decadenza dei marchi medesimi per non uso e, di converso, il diritto di essa attrice alla registrazione, con le domande accessorie di inibitoria e di danni (da liquidarsi in separata sede) e di pubblicazione della sentenza.

Acanfora contestava le pretese e chiedeva invece, in riconvenzione, che fosse dichiarata la nullità dei suddetti marchi della Legea s.r.l., depositati qualche giorno prima della notifica della citazione, nonché pronunciata la declaratoria di contraffazione dei marchi medesimi per via dell'uso (da parte della società) non autorizzato, anche in tal caso con le domande connesse di inibitoria, risarcimento del danno, fissazione di penali e pubblicazione della sentenza.

L'adito tribunale, integrato il contraddittorio con gli altri componenti della famiglia Acanfora (Antonio ed Emilia Acanfora e Elena Acunzio), i cui paritari diritti di quota sui marchi erano stati già accertati con altra sentenza (la n. 1430 del 2011) del medesimo tribunale passata in giudicato, e posto che Giovanni Acanfora aveva rinunciato alla pretesa titolarità esclusiva dei ripetuti marchi e proseguito il giudizio nei limiti della legittimazione determinata dalla

titolarità della quota in $\frac{1}{4}$, rigettava tutte le domande principali e accoglieva parzialmente le riconvenzionali. Specificamente il tribunale, sempre per quanto ancora interessa in questa sede, (i) accertava il diritto dei soli Acanfora alla registrazione del marchio "Legea" in comunione e per quote eguali; (ii) dichiarava la nullità delle registrazioni del marchio medesimo ottenute dalla società attrice; (iii) dichiarava legittimo l'uso del marchio da parte della Legea s.r.l. in conformità della volontà dei titolari fino al 31 dicembre 2006 e illegittimo, invece, il susseguente utilizzo, stante il dissenso manifestato dal comunista Giovanni Acanfora; (iv) provvedeva in consecuzione alle pronunce inibitorie, alle statuizioni economiche e all'ordine di pubblicazione della sentenza.

In fase di gravame la corte d'appello di Napoli riformava per questa parte la sentenza di primo grado e, in particolare, accoglieva la tesi della società e degli altri comunisti Acanfora/Acunzio circa il legittimo l'utilizzo del marchio "Legea", da parte della predetta società, anche nel periodo successivo al 31 dicembre 2006, attesa la volontà espressa in tal senso dalla maggioranza dei titolari del marchio in comunione. Cosicché, accertata una simile condizione, rigettava tutte le pretese con essa in contrasto.

Contro la sentenza, depositata il 18 giugno 2016 e non notificata, Giovanni Acanfora ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi, illustrati da memoria.

Legea s.r.l., da un lato, e gli Acanfora/Acunzio dall'altro, hanno resistito con controricorso e memoria.

Contro la stessa sentenza ha proposto ricorso anche la società Legea, deducendo sette motivi.

A tale ricorso successivo le altre parti hanno a loro volta replicato con controricorso.

Tutti hanno presentato memorie.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 30749-21, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE (*hinc* CGUE), ai sensi dell'art. 267 del TFUE, su due quesiti:

- se le afferenti norme comunitarie (segnatamente, *ratione temporis*, la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, poi sostituite con identico testo dalla direttiva n. 2015/2436-UE e dal regolamento (UE) 2017/1001), "nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone *pro quota*, implicino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti invece dell'unanimità dei consensi";

- se, in questa seconda prospettiva, "in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un'interpretazione che sancisca l'impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero in alternativa se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un'interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull'atto di concessione".

Con sentenza 27-4-2023 (causa C-686/21), la CGUE ha fornito la seguente risposta:

"la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del

Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che la questione se la concessione di una licenza d'uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell'Unione europea detenuto in comproprietà richieda una decisione unanime dei contitolari o una decisione adottata a maggioranza di questi ultimi dev'essere risolta in base al diritto nazionale applicabile”.

Il procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.

Le parti hanno presentato ulteriori memorie.

Ragioni della decisione

I. – In ordine al ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Acanfora (da qualificare, in quanto proposto per primo, come ricorso principale), già si è detto nell'ordinanza interlocutoria, e in questa sede si conferma, che per quanto in effetti non esattamente conformato al protocollo di redazione dei ricorsi per cassazione, che vuole specificate le norme violate anche dopo la sintetica preliminare sintesi dei motivi, esso è ammissibile.

Il principio del giusto processo e, più in generale, la natura servente delle norme di diritto processuale inducono a deflettere da formalismi non giustificati, ed è decisivo che nella specie la difesa del ricorrente non ha mancato di svolgere puntuale rinvio, a premessa di ciascuna conseguente successiva illustrazione, ai conformi motivi di ricorso all'inizio riportati.

Ciò rende intelligibile il senso delle censure secondo il paradigma dell'art. 360 cod. proc. civ.

II. - Coi primi quattro mezzi il ricorrente principale deduce, nell'ordine, la violazione o falsa applicazione:

(i) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ.;

(ii) degli artt. 2697 cod. civ. e 113, 114 e 115 cod. proc, civ.;

(iii) ancora degli artt. 1105 e 1108 cod. civ.,

(iv) degli artt. 1372 e 1373 cod. civ.

Nello specifico assume errata:

- la qualifica come atto di amministrazione ordinaria dell'atto di concessione in licenza gratuita e a tempo indeterminato del marchio in comunione, ai fini della conseguente sua validità ed efficacia;

- la qualifica come atto conservativo della concessione medesima in quanto concessione a terzi senza soluzione di continuità rispetto al precedente uso legittimo;

- la qualifica come atto di ordinaria amministrazione della concessione in licenza esclusiva del marchio in comunione;

- la non considerazione della validità del recesso *ad nutum* nei contratti a tempo indeterminato anche ove il recesso sia esercitato da un singolo comunista.

Dopodiché, coi restanti motivi, il ricorrente censura la sentenza anche per:

(v) violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 1105 cod. civ. in relazione alla supposta validità della licenza di fatto sul marchio comune senza delibera da parte della comunione;

(vi) violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 cod. civ. e del principio che vieta l'abuso del diritto, in relazione alla supposta validità della licenza su marchio in comunione, concessa dalla maggioranza a titolo gratuito;

(vii) violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1103 e 1108 cod. civ., in relazione alla supposta illegittimità d'uso e di sfruttamento del marchio in comunione da parte di un singolo comunista;

(viii) violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 295 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento della litispendenza col processo pendente dinanzi a questa Corte relativo alla titolarità del diritto alla registrazione dei marchi esteri "Legea" in capo al ricorrente medesimo.

III. - Il ricorso principale è fondato nel senso che segue in relazione ai primi quattro motivi, suscettibili di unitario esame.

Si discute della comunione del diritto di proprietà industriale costituito dal marchio "Legea".

I fatti accertati in causa, non controversi, possono essere così sintetizzati:

- la licenza d'uso del marchio (nazionale e comunitario) "Legea" è stata accordata alla Legea s.r.l. nel 1993 col consenso unanime di tutti i soci contitolari, ciascuno per la spettante quota di $\frac{1}{4}$;

- la licenza è stata accordata a tempo indeterminato e a titolo gratuito;

- in prossimità del mese di dicembre 2006 il contitolare Giovanni Acanfora ha manifestato il proprio dissenso a che la concessione proseguisse ulteriormente.

IV. - La corte d'appello di Napoli ha affermato che, in caso di comunione sul marchio, non sussiste la necessità di una deliberazione unanime da parte dei comunisti per concedere a terzi l'uso del segno in via esclusiva.

Per cui ha ritenuto che la comunità dei contitolari ben potesse assumere a maggioranza semplice o qualificata la decisione di consentire a Legea di proseguire nell'uso del marchio "anche dopo il 31.12.2006, essendo incontrovertito che tale uso è stato consentito anche dopo tale data dalla maggioranza dei contitolari (3/4)".

In questo senso la decisione impugnata è incentrata sul rilievo che non è necessario il consenso unanime dei contitolari del marchio per la concessione a un terzo di una licenza all'uso esclusivo, sicché la volontà della maggioranza dei contitolari (nella specie, tre su quattro) è sufficiente per la prosecuzione del contratto di licenza (nel caso di specie oltre il 31-12-2006), nonostante l'opposizione di uno di loro.

V. - Il ricorrente principale nega validità alla tesi e, col suo ricorso, pone la questione delle modalità di esercizio individuale del diritto esclusivo detenuto congiuntamente dai contitolari di un marchio.

Su tale questione, involgente le disposizioni di diritto unionale essendosi dinanzi (anche) a marchi comunitari, è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, per la necessità di correlare la

fattispecie alle previsioni (ben vero alquanto laconiche) della direttiva e del regolamento citati.

Come sottolineato dalla CGUE, la controversia, tenuto conto dell'epoca dei fatti, rientra, per quanto riguarda i marchi della UE, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 40/94 e, per quanto riguarda i marchi nazionali, nell'ambito di applicazione della prima direttiva n. 89/104, le cui previsioni sono state peraltro travasate con eguale testo in quelle del regolamento 2017/1001 e della direttiva 2015/2436, richiamate dall'ordinanza interlocutoria.

VI. - In base all'art. 5 della prima direttiva 89/104 e all'art. 9 del regolamento n. 40/94, il marchio conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di cui possono essere titolari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

Secondo l'art. 8, par. 1, della prima direttiva 89/104 e l'art. 22, par. 1, del regolamento n. 40/94, sia il marchio nazionale sia quello della UE possono essere oggetto di licenza, esclusiva o non esclusiva, per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali sono stati registrati. E del resto, come riconosciuto dalla CGUE, anche dall'art. 16, par. 3, e dall'art. 21, par. 2, del regolamento n. 40/94, rispettivamente concernenti i «contitolari» e i «comproprietari» di un marchio dell'Unione europea, si evince che tale marchio può appartenere a più persone.

È vero che la prima direttiva 89/104 non fa riferimento alla proprietà di un marchio nazionale, ma la medesima CGUE, nella sentenza emessa a seguito del rinvio pregiudiziale, ha sottolineato la neutralità di tale omissione.

Ha affermato che essa sta a significare non che la proprietà di un tale marchio sia esclusa, bensì e semplicemente che essa è disciplinata dal diritto nazionale, nell'ambito del quale rientrano le modalità di esercizio, da parte dei contitolari, dei diritti conferiti dal marchio, compreso quello di decidere di concedere una licenza d'uso di quest'ultimo o di recedere dal relativo contratto.

VII. - In questa sede occorre definitivamente prendere atto che il regolamento n. 40/94, pur riconoscendo la comproprietà di un marchio della UE, non contiene alcuna disposizione che disciplini le condizioni di esercizio, da parte dei contitolari di un tale marchio, dei diritti conferiti; e che tra questi rientra certamente quello di decidere di concedere una licenza d'uso o di recedere dal relativo contratto.

L'art. 16, par. 1, del regolamento – come interpretato dalla CGUE - porta ad affermare che il marchio della UE, in quanto oggetto di proprietà, è assimilato a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo le norme stabilite in detto articolo.

Da qui l'inciso che, in assenza di disposizioni di tale regolamento che disciplinino le modalità di adozione, da parte dei contitolari di un marchio della UE, della decisione di concedere una licenza d'uso di quest'ultimo o di recedere dal relativo contratto, dette modalità devono considerarsi disciplinate dal diritto dello Stato membro.

VIII. - Come anticipato, la questione sottesa atteneva (e attiene) alla comunione del diritto di privativa e alle conseguenti prerogative del singolo contitolare rispetto alla volontà della maggioranza a fronte di una concessione di licenza in via esclusiva.

È pacifico, in base alla sentenza d'appello, che la prosecuzione del rapporto con la licenziataria è avvenuta, dopo il 31 dicembre 2006, per volontà della sola maggioranza.

IX. - La comunione sul marchio, possibile secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata e oggi finanche codificata dall'art. 6 del codice della proprietà industriale (c.p.i.), conduce (nel diritto interno) ad applicare, in linea generale, le norme civilistiche sulla comunione.

L'applicazione delle norme sulla comunione deve però avvenire nei limiti della compatibilità.

In consonanza con quanto evidenziato dalla CGUE, il profilo di compatibilità al quale allude l'art. 6 del c.p.i. deve essere valutato diritto per diritto e caso per caso: e quindi, per quanto qui interessa,

in relazione alle caratteristiche proprie del diritto dei marchi d'impresa.

Il connotato di incorporalità che caratterizza il marchio unitamente alla sua funzione distintiva è elemento decisivo da considerare in vista della compatibilità; e lo è anche il diritto di esclusiva che a esso si collega.

Questa cosa è stata dalla corte d'appello di Napoli trascurata totalmente, nell'alveo di un'impostazione disequilibrata rispetto al limite della facoltà di disposizione del marchio comune.

La funzione distintiva del marchio ne implica difatti la caratterizzazione nel senso dell'esclusiva. Ma l'incorporalità ne rende sempre astrattamente possibile l'uso indipendente da parte della pluralità dei titolari.

Nel caso concreto si discute della costituzione di diritti di godimento sul marchio quale bene comune, al di là (quindi) della utilizzazione di ciascun titolare dei limiti della propria quota. Sicché la fattispecie va considerata soggetta, secondo quanto detto e anche argomentandosi dall'art. 6 c.p.i., alle regole di amministrazione della cosa comune (artt. 1105 e 1108 cod. civ.) compatibili con le caratteristiche del marchio.

X. - Occorre puntualizzare che la corte d'appello di Napoli, contrariamente a quanto in tal caso sostenuto dal ricorrente in memoria, non ha dato seguito all'assunto delle parti in quella sede impugnanti (Legea s.r.l. in primo luogo) secondo cui dall'esser stata la licenza d'uso del marchio tacitamente accordata nel 1993 col consenso unanime dei titolari si sarebbe dovuto dedurre che il dissenso, poi manifestato dal comunista Giovanni Acanfora, in prossimità della scadenza del dicembre 2006, era privo di effetto.

Questa era la tesi degli appellanti, per cui una deliberazione assunta all'unanimità non può essere modificata né dalla maggioranza, né tantomeno dal singolo comunista in quanto richiede sempre l'unanimità dei consensi, in applicazione del principio

richiamato dall'art. 1108 cod. civ., cosicché il recesso esercitato unilateralmente dal singolo contitolare sarebbe privo di efficacia modificativa rispetto a una deliberazione assunta per legge all'unanimità.

A codesta tesi la corte d'appello ha replicato negando in radice la necessità in casi simili della deliberazione unanime da parte dei comunisti. E dunque affermando – tale è la *ratio decidendi* – che la comunità dei contitolari aveva legittimamente assunto a maggioranza semplice o qualificata la decisione di consentire a Legea di proseguire nell'uso del marchio in via esclusiva “anche dopo il 31.12.2006, essendo introverso che tale uso è stato consentito anche dopo tale data dalla maggioranza dei contitolari (3/4)”.

In sostanza, la tesi degli appellanti circa la legittimità della prosecuzione dell'uso del marchio è stata sì accolta dalla corte d'appello di Napoli, ma previa negazione del presupposto ex art. 1108 cod. civ., essendosi ancorato l'accoglimento del gravame al solo profilo per cui anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2006 era comunque possibile riprodurre la convenzione da parte della maggioranza qualificata dei comunisti, senza l'accordo unanime.

XI. - Sennonché la sottostante questione di diritto va risolta in senso esattamente opposto, in base alla considerazione – di matrice dottrinale ma in certo qual senso già presente in giurisprudenza – per cui la concessione di licenze esclusive a terzi è un atto dispositivo del marchio, poiché, alterando la destinazione della cosa e impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne uso, incrina l'esclusività del diritto che è tipica della privativa.

Invero, se disposta a maggioranza, la concessione di licenze esclusive sul marchio è lesiva dei diritti di esclusiva dei dissenzienti.

La concessione in licenza implica infatti uno sfruttamento indiretto del bene immateriale. E lo sfruttamento indiretto è idoneo a vulnerare l'esclusiva che i titolari dissenzienti avrebbero diritto a mantenere integra.

Ne segue che quale che sia la durata della concessione (infra o ultranovennale o a tempo indeterminato) e la modalità (gratuita o meno) dell'attribuzione a terzi del diritto di utilizzazione in via esclusiva del marchio, quell'attribuzione, proprio perché esclusiva, implica un atto di disposizione giuridica suscettibile di un medesimo unico trattamento.

Poiché ogni decisione inerente allo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale è astrattamente idonea a pregiudicare l'interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l'integrità del proprio diritto, la regola che viene in rilievo è quella posta dall'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. per il modello degli atti pregiudizievoli; quegli atti che - come per es. l'alienazione o la costituzione di diritti reali, o anche la locazione ultranovennale - segnando il limite di compromissione del diritto "*di alcuno dei partecipanti*", richiedono l'unanimità dei consensi.

Considerando poi che nella concessione del marchio a terzi è normalmente radicata proprio la concessione del diritto di esclusiva, essendo codesto un predicato della funzione del segno, il principio non può che comportare - nell'ottica dell'art. 6 del c.p.i. - una soluzione opposta a quella sostenuta dalla corte d'appello di Napoli.

XII. - Non possiede alcuna rilevanza l'argomentazione della corte d'appello circa la natura "conservativa" che la concessione avrebbe assunto nella fattispecie concreta.

La corte d'appello ha affermato, da un lato, che la concessione dell'uso del marchio alla società, da parte della maggioranza dei titolari delle quote, a tempo indeterminato nel periodo successivo al 31 dicembre 2006, aveva avuto la pregnanza dell'atto "conservativo", siccome funzionale a evitare la decadenza del marchio in comunione; e dall'altro e comunque che la concessione aveva integrato un "atto di amministrazione straordinaria inerente lo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale", suscettibile di essere adottato con la valida maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Non ci si può esimere dal constatare quanto le due affermazioni siano in contraddizione tra loro, poiché il criterio conservativo supporrebbe di qualificare l'atto come di amministrazione ordinaria; cosa che rende assolutamente incongruente la coesistenza della prima affermazione, incentrata su tale criterio, con l'altra, diretta a riferire l'atto al connotato di straordinarietà.

Valido criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, generalmente accolto (v. Cass. Sez. U n. 17952-07, in motivazione), è per l'appunto quello della normalità dell'atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilità d'alterazione della sua struttura; per il che a determinare il discrimine non è tanto – si dice – il contenuto dell'atto in sé, modesto o rilevante che sia, quanto piuttosto la sua finalità e il suo effetto; al punto che, in linea di massima, ove un atto sia per natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio, a pregiudicarne le potenzialità economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di amministrazione ordinaria l'atto che sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se con margini di rischiosità (e v. pure Cass. Sez. 3 n. 8461-19).

A ogni modo al riscontro della ripetuta contraddizione fa da contraltare l'erroneità della soluzione di fondo, poiché la distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione non interessa per risolvere il problema della sottoposizione della licenza in via esclusiva del marchio a terzi alla necessaria unanimità dei consensi dei titolari dei diritti di quota.

L'unanimità va affermata a prescindere dalla qualificazione, dal momento che la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva – come detto – i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, loro spettante in virtù del primo comma dell'art. 1108 cod. civ.

Né può rilevare da questo punto di vista la circostanza che nella concreta fattispecie l'unanimità dei consensi vi fosse stata nell'anno 1993, quando la licenza venne concessa.

Tale circostanza non implica che ciascuno dei titolari sia da considerare necessariamente e perpetuamente vincolato a tale scelta, né che non abbia effetto la sopravvenuta manifestazione di una volontà contraria.

Sta semplicemente a significare che, appurato per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei titolari del marchio, la prosecuzione del rapporto con la licenziataria implicava una rinegoziazione. La quale, per i principi richiamati, si sarebbe dovuta assumere – anche eventualmente a nuove condizioni – pur sempre all'unanimità.

XIII. – Vanno quindi affermati i seguenti principi:

- in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, e dunque rileva secondo il disposto dell'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ.;

- ove la licenza sia stata concessa in via esclusiva con l'accordo unanime dei titolari è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non è vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare ancora una volta con unanimità dei consensi.

XIV. - Deve essere anche osservato che non giova in alcun modo l'argomentazione ulteriore della corte d'appello di Napoli, ripresa dai controricorrenti, incentrata sulla presunta inaccettabile soggezione del gruppo alla volontà del singolo.

Essa fa leva sulla considerazione che l'unanimità dei consensi sarebbe da escludere ove la decisione di denegare la licenza d'uso

comporti giustappunto l'assoggettamento del gruppo alla volontà del singolo e possa condurre alla perdita del diritto per non uso.

Alla necessità di scongiurare la perdita è stata associata, dalla corte territoriale, la qualificazione dell'atto di concessione come "conservativo".

Segnatamente l'impugnata sentenza ha stabilito che la prosecuzione della concessione alla società Legea a tempo indeterminato e a titolo gratuito era stata determinata non solo dal fine di valorizzare il marchio, considerati i verosimili investimenti della parte licenziataria, ma anche dal fine di conservare il marchio medesimo, evitandone la decadenza per non uso.

Ma la tesi non può essere in alcun modo condivisa.

Il legame con la decadenza è apodittico, visto che l'art. 24 del c.p.i. prevede la decadenza di qualunque marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

Ciò si presenta in contrasto con gli elementi di fatto emergenti dalla stessa sentenza, giacché si comprende che la prosecuzione della concessione era stata in qualche misura decisa dalla maggioranza senza soluzione di continuità rispetto alla data del 31 dicembre 2006.

Già questo aspetto rende assai labile il ragionamento del giudice del merito in ordine al fine di evitare una decadenza impellente.

A ogni modo è decisivo constatare che l'argomentazione è carente di per sé.

L'atteggiamento del comunista dissenziente è l'interfaccia del suo diritto. Non può considerarsi espressione di semplice ostruzionismo. E non è comunque presidabile da un'imposizione maggioritaria.

Nelle premesse in fatto del ricorso per cassazione si dice che il dissenso sarebbe stato giustificato con la non certo illegittima volontà

del ricorrente di esser remunerato per la concessione in uso del marchio Legea.

Ma neppure questo è il punto.

Il punto è sempre e solo quello della regola dell'unanimità.

La regola dell'unanimità per gli atti impicanti la concessione del diritto di esclusiva a terzi non determina una soggezione "illegittima" del gruppo alla volontà del singolo.

XV. - Il ricorso di Legea - da considerare come ricorso incidentale in base al noto principio per cui, nell'unicità del processo d'impugnazione contro la stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (per tutte Cass. Sez. 3, n. 36057-21, Cass. Sez. L n. 5695-15) – si compone a sua volta di sette motivi.

Col primo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla irrituale *mutatio libelli* operata dalla difesa di Giovanni Acanfora con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., nella parte in cui è stato invocato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1430/11 del tribunale di Napoli; cosa che avrebbe imposto alla corte d'appello di procedere a un autonomo accertamento della fattispecie costitutiva del diritto delle parti sul segno e della dedotta decadenza per non uso.

Col secondo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 111 cost., 2909 cod. civ., 115, 116 e 183 cod. proc. civ. e l'omesso esame di fatto controverso, in relazione all'applicazione del giudicato di cui alla detta sentenza, resa *inter alios*.

Col terzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 121 c.p.i., 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione alla prova della licenza tacita d'uso del marchio tra gli Acanfora e la società Legea, oltre che l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla prospettazione delle parti e agli elementi di prova a proposito della inesistenza di una tal licenza tacita. In vero si assume che la corte

d'appello avrebbe dovuto affermare il principio per cui chi eccepisce di avere utilizzato il marchio in maniera indiretta, in guisa da rendere configurabile una vera e propria licenza del marchio, deve fornire la prova del proprio assunto.

Col quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 121 c.p.i., 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione alla domanda di decadenza per non uso del marchio in questione, oltre che l'omesso esame di fatti decisivi e, in subordine, la mancanza di motivazione o la motivazione apparente della sentenza (artt. 112 e 132 cod. proc. civ.).

Col quinto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 96 del regolamento (CE) n. 207/2009 e degli artt. 3, 24 e 111 cost., circa il dichiarato difetto di giurisdizione del tribunale sulle domande di nullità dei marchi comunitario e internazionale, avendo la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità di quelle domande.

Col sesto mezzo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 126 del c.p.i. a proposito della disposta pubblicazione della sentenza di primo grado, non riformata in appello.

Infine col settimo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 111 cost., 2909 cod. civ., 115, 116 e 183 cod. proc. civ., e l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla estensione dell'accertamento del già menzionato giudicato *inter alios* quanto al diritto alla registrazione del marchio Legea in capo alla società.

XVI. – Il ricorso suddetto è inammissibile perché tali sono tutti i motivi sui quali si incentra.

XVII. - I primi due sono inammissibili per estraneità a quanto affermato dalla sentenza impugnata.

La corte d'appello ha ripercorso la storicità dei fatti, ricordando (per la parte che interessa rispetto a questo ricorso) che Legea s.n.c. (di cui erano soci tutte e quattro le persone fisiche) era stata costituita nel 1990, e nel 1992 aveva depositato il marchio Legea, poi registrato l'11-5-1995, per articoli sportivi e di abbigliamento.

Dopodiché nel 1993 era stata costituita la Legea s.r.l., sempre con gli stessi soci Acanfora (Antonio, Giovanni ed Emilia) e Acunzio, e questa società aveva fin dalla costituzione utilizzato il marchio Legea per le medesime attività commerciali.

A dicembre 1993 la s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese senza specificazioni in ordine alla sorte del marchio, la cui titolarità era quindi transitata ai soci.

Nel 1998 Giovanni Acanfora, amministratore unico della s.r.l., aveva chiesto la registrazione del marchio a proprio nome e, nel 2006, aveva sottoscritto a nome di Legea s.r.l. un contratto di licenza con sé stesso previo riconoscimento di una royalty per l'uso da parte di Legea. Ma l'assemblea della società non aveva approvato la spesa e non aveva riconosciuto la titolarità del marchio in capo al solo Acanfora, il quale si era poi dimesso dalla carica ed era stato sostituito da Luigi ed Emilia Acanfora.

Di seguito la corte d'appello ha puntualizzato che il tribunale di Napoli, con l'evocata sentenza n. 1430/11, passata in giudicato, aveva accertato la contitolarità del marchio per pari quote tra gli Acanfora e la Acunzio e che al giudizio la Legea s.r.l. era rimasta estranea, cosicché il giudicato non l'aveva coinvolta affatto.

Invero la corte d'appello ha confermato la ricostruzione del giudice di primo grado non in base al giudicato, ma in base all'autonoma valutazione dei fatti, sul rilievo che il diritto alla registrazione del marchio era spettato alla s.n.c., ma che, con lo scioglimento di questa e la conseguente estinzione, lo stesso era stato trasferito ai soci, con conseguente legittimità della nuova registrazione fatta da Giovanni Acanfora quale utile gestore della comunione.

Si è quindi in presenza di un convincimento di merito motivato e direttamente conseguito alla valutazione dei fatti, non al giudicato.

XVIII. - Il terzo motivo è inammissibile perché teso a contestare (surrettiziamente) la ricostruzione dei fatti operata dalla corte

d'appello, peraltro desunta da esplicite affermazioni della stessa società a proposito dell'essere stato da essa utilizzato il marchio "di titolarità dei signori Acanfora Emilia, Acanfora Antonio, Acunzio Elena ed Acanfora Giovanni".

La critica alla ricostruzione dei fatti è notoriamente inammissibile in cassazione, se non per il tramite di specifiche censure di omesso esame di elementi storici di diverso segno; censure nella specie formulate solo *verbis*, visto che nessun fatto storico specifico e decisivo, asseritamente non considerato, risulta indicato nel corpo del motivo (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

XIX. - Egualmente manchevole è il quarto mezzo, che si risolve in una critica *de facto* a quanto sostenuto dalla corte d'appello. La quale ha accertato – conformemente al tribunale – che il marchio Legea era stato sempre utilizzato in forza di una licenza tacita, cosa che aveva impedito ai licenzianti di incorrere in decadenza.

XX. - Il quinto motivo contiene una deduzione finalizzata a sostenere che la corte d'appello, in luogo di ritenere inammissibili le domande di nullità e decadenza dei marchi comunitario e internazionale, "avrebbe dovuto applicare il principio in base al quale, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di contraffazione di marchi comunitario ed internazionale (..), sussiste la giurisdizione e competenza del tribunale a decidere sulla domanda di invalidità e/o decadenza dei medesimi marchi asseritamente contraffatti, benché proposta con citazione in via diretta".

La censura è completamente generica e, in rapporto a quanto statuito dalla corte d'appello, non è neppure pertinente.

La sentenza ha stabilito che la domanda principale di Legea era stata rivolta al marchio comunitario e a quelli esteri, con conseguente giurisdizione dell'UAMI e dei giudici dei singoli paesi interessati, mentre in riconvenzione Giovanni Acanfora aveva chiesto solo l'accertamento negativo della contraffazione a lui imputata.

Il motivo di ricorso non esplicita in qual senso una tale statuizione sarebbe in contrasto con le evocate norme o coi principi in materia di giurisdizione sui marchi internazionali.

Neppure in astratto la stessa appare meritevole, visto che la giurisdizione si determina in base alla domanda alla luce del cd. *petitum* sostanziale (*ex aliis* Cass. Sez. U n. 20473-23, Cass. Sez. U n. 7735-23, Cass. Sez. U n. 13702-22, Cass. Sez. U. n. 20350-18), nella specie riferibile alla pretesa della medesima Legea.

XXI. - Il sesto motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, per effetto del quale il presupposto dell'ordine di pubblicazione – peraltro dalla sentenza impugnata indicato come “già eseguito” - viene rimesso al giudice del rinvio.

XXII. - Il settimo motivo è inammissibile *in nuce*, essendo finalizzato a censurare l'affermazione della corte territoriale secondo la quale non vi sarebbero state, nella sentenza di primo grado, le denunciate omissioni di pronuncia; affermazione non risolutiva, visto che la sentenza di primo grado è stata confermata, nelle statuizioni che rilevano, con portata interamente sostitutiva.

XXIII. – In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso principale.

L'impugnata sentenza è cassata con rinvio alla medesima corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.

La corte d'appello si atterrà ai principi affermati al superiore punto XIII e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

I restanti motivi del ricorso principale sono assorbiti.

Il ricorso successivo di Legea, qualificato come incidentale, è dichiarato inammissibile.

p.q.m.

La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al suo ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione