

Marchi in comunione, stop alla licenza con un recesso

Proprietà intellettuale

La Cassazione chiarisce per la prima volta che basta il no di un contitolare

È una conseguenza del fatto che la concessione va richiesta all'unanimità

Gianluca De Cristofaro
Marina Savio

La concessione in licenza esclusiva di un marchio in comunione richiede il consenso unanime dei contitolari. Di conseguenza, il recesso di uno solo di essi comporta la necessità di rinegoziare la licenza, non essendo sufficiente per la sua prosecuzione il consenso degli altri contitolari (anche a maggioranza qualificata). È questo l'inedito principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10637 del 19 aprile 2024.

Prima d'ora, infatti, ancora non era stata raggiunta una posizione unitaria sul numero di consensi necessari per la concessione in licenza di un marchio in comunione: vi era chi sosteneva la necessità dell'unanimità dei consensi dei contitolari (soprattutto nel caso di licenze ultranovennali, con un'applicazione analogica delle norme in materia di locazione); e chi, al contrario, riteneva sufficiente il consenso della maggioranza in alcuni casi qualificata, in altri casi semplice. Non mancava

anche qualche voce (isolata) che considerava addirittura rilevante la volontà di uno solo dei contitolari. A quasi 15 anni dall'avvio del contenzioso Legea/Acanfora, la Cassazione ha chiarito che la regola non può che essere quella dell'unanimità dei consensi.

Non solo. A seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, la sentenza ha sciolto anche il nodo giuridico relativo alle sorti della licenza esclusiva del marchio "Legea" (in comunione tra i membri della famiglia Acanfora sin dal 1993) a favore della Legea Srl, a seguito del recesso esercitato da parte di uno dei contitolari nel 2006.

Sul punto si contrapponevano due tesi. Secondo la prima (spostata in primo grado dal Tribunale di Napoli nel 2009) il recesso unilaterale di un contitolare determina la cessazione immediata della licenza esclusiva, che – nel caso di comunione di marchio – richiede l'unanimità dei consensi per la sua validità.

Per contro nel 2016 la Corte

d'Appello di Napoli aveva considerato valida la licenza in capo alla Legea Srl anche dopo il 2006, richiamando le norme civilistiche in materia di comunione sul principio della maggioranza. In base a questa seconda tesi, la concessione in licenza esclusiva di un marchio in comunione si configurava come un atto di ordinaria amministrazione "conservativo", in quanto finalizzata anche a evitare la decadenza per non uso del marchio.

Secondo la Cassazione, invece, la concessione in licenza esclusiva di un marchio in comunione (per di più se perpetua e gratuita come nel caso di specie) deve essere considerata un atto dispositivo "pregiudizievole": alterando la destinazione del marchio e impedendo agli altri contitolari di farne uso, la licenza esclusiva «incrina l'esclusività del diritto che è tipica della privativa» e, pertanto, la sua concessione e prosecuzione richiedono il consenso unanime dei contitolari del marchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CHIARIMENTI

La concessione

La concessione in licenza esclusiva di un marchio in comunione richiede il consenso unanime dei contitolari, non bastando la maggioranza semplice o qualificata dei consensi per il suo perfezionamento (come era stato invece affermato in passato da parte della dottrina).

La revoca

Per la revoca della licenza esclusiva di un marchio in comunione è sufficiente il dissenso di uno solo dei contitolari alla sua prosecuzione, anche se la maggioranza qualificata è a favore della prosecuzione. Nelle licenze perpetue, tale recesso (cosiddetto determinativo) è esercitabile ad nutum.