

**CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE**

Sentenza n. 10390 del 30/04/2018
Presidente: Dott. Francesco Antonio Genovese
Relatore: Dott. Massimo Falabella

Sul ricorso proposto da:
EDITRICE RADIO VICENZA-E.R.VI. DI MINCHIO ALESSANDRO & C. S.A.S., con
gli avv.ti Alessandro Limatola e Paolo Portinari (ricorrente),

contro
RADIO RVA S.R.L., con l'avv. Alberto Improda (controricorrente).

- I. L'art. 19, comma 2, interviene disciplinando l'ipotesi in cui il terzo, a conoscenza dell'altrui scelta di operare la registrazione, preceda l'interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest'ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile ad un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito, e se del caso utilizzato, si avviava a registrarlo). Quel che conta, sul piano della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, è, dunque, *"la posizione qualificata, volta a conseguire una concreta titolarità, non ancora attuale, del diritto al segno distintivo"*.
- II. La lesione dell'interesse altrui, tale da giustificare la nullità della privativa, a norma dell'art. 19, comma 2, c.p.i., può poi configurarsi, oltre che nel caso in cui la registrazione si attui nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno, fosse in procinto di registrarlo, anche con riguardo al caso in cui il diritto di privativa venga conseguito con riferimento ad un segno la cui notorietà sia *in fieri*, e che si accinga, quindi, a costituire un'antiorità atta a precludere la registrazione, giusta l'art. 12, lett. a), c.p.i.: in tal caso, ad essere colpito è l'interesse (o l'aspettativa) al conseguimento del diritto di esclusiva in favore del preutente, siccome dipendente dal preuso non puramente locale del segno (2).
- III. In presenza di una registrazione scaduta (e non rinnovata) o di una decadenza il marchio, in presenza di una residua notorietà del segno, godrebbe di una protezione affievolita, che precluderebbe la nuova registrazione da parte di terzi soggetti: ciò a mente dell'art. 19, comma 2. Non si tratterebbe, dunque, di escludere che la causa estintiva del diritto operi in concreto, secondo le pertinenti prescrizioni di legge: sicché il non uso determinerebbe comunque l'estinzione del diritto. Si tratterebbe di attribuire rilievo alla persistente notorietà del segno, pur in presenza del fatto che ha determinato la cessazione del diritto stesso: e ciò valorizzando la nullità della registrazione in mala fede (3).

- IV. E' operata in mala fede la registrazione di un marchio da tempo cessato, ma di cui sia vivo il ricordo presso il pubblico: registrazione, in quel caso, deliberatamente demandata al fine di generare un'associazione con i marchi anteriori e di trarre così vantaggio dalla loro notorietà sul mercato (4).
- V. Quali espressioni della mala fede che prescindono dalla lesione di posizioni di riserva sul segno e sono accomunate dalla natura anticoncorrenziale dell'iniziativa posta in essere dal soggetto in mala fede, vengono in considerazione le ipotesi in cui l'attività risulti non tanto diretta a ledere l'aspettativa di un soggetto ben determinato, quanto, piuttosto, a creare un intralcio più o meno diffuso alla registrazione del segno, come si riscontra nel caso dell'accaparramento dei marchi, finalizzato a creare difficoltà ai concorrenti nella individuazione di un segno distintivo da impiegare nella loro attività imprenditoriale. In tale prospettiva di carattere generale, può ricordarsi che la Corte di Giustizia, pronunciandosi sull'ipotesi di registrazione in mala fede prevista dall'art. 51.1, lett. b), Reg. 40/94/CE, abbia considerato tale il deposito del marchio senza l'intenzione di usarlo, ma solo per impedire che un terzo entri nel mercato (5).
- VI. Il divieto di registrazione del marchio in mala fede non assume rilievo ove sia lo stesso legislatore a regolamentare il conflitto tra i segni distintivi accordando tutela al soggetto che invochi la disciplina prevista dal citato art. 19, comma 2; ciò in quanto tale norma definisce i soli conflitti che non siano regolati da diverse disposizioni di legge (6).

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10390 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 30/04/2018

sul ricorso 22097/2014 proposto da:

Editrice Radio Vicenza - E.R.VI. di Minchio Alessandro & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante e socio accomandatario *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n.257, presso lo studio dell'avvocato Limatola Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Portinari Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Radio RVA S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Due Macelli n.47, presso lo studio dell'avvocato Improda Alberto, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

ORD.
363
2018

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1712/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — Editrice Radio Vicenza - E.R.VI. di Minchio Alessandro & C. s.a.s. evocava in giudizio Radio RVA s.r.l. domandando la declaratoria di nullità del marchio «Radio Vicenza» registrato il 5 giugno 2007 dalla convenuta: nullità basata sull'assenza di novità del segno e sulla circostanza per cui la registrazione del marchio sarebbe stata eseguita in mala fede, nel corso delle trattative aventi ad oggetto la cessione dell'azienda facente capo alla società istante.

Il Tribunale di Venezia definiva il giudizio di primo grado con una pronuncia di rigetto.

2. — Stessa sorte seguiva il gravame proposto da E.R.VI., il quale era definito con sentenza della Corte di appello veneta pubblicata il 18 luglio 2013.

3. — Contro quest'ultima pronuncia E.R.VI. ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Resiste con controricorso Radio RVA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Le censure svolte dalla ricorrente possono riassumersi come segue.

1.1. — La prima ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, c.p.i.. Secondo l'istante avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che la fattispecie di mala fede da essa prospettata esulasse dall'ambito applicativo dell'art. 19, comma 2, c.p.i.. Assume infatti la ricorrente che il



pregresso suo diritto di marchio, avente ad oggetto il segno «Radio Vicenza», non le impediva di far valere la nullità della registrazione dello stesso segno da parte della convenuta: registrazione che aveva avuto luogo a seguito delle trattative intercorse tra le parti con riferimento all'azienda della stessa E.R.VI..

1.2. — Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità dell'impugnata sentenza, giusta l'art. 360, n. 4 c.p.c.. Viene anzitutto lamentato il vizio di illogicità della motivazione: ad avviso dell'istante, l'ambito applicativo dell'art. 19, comma 2, cit. non poteva essere escluso in ragione della deduzione di profili di nullità diversi da quello contemplato dalla norma suddetta. Inoltre, la pronuncia impugnata risulterebbe illogica nella parte in cui aveva ignorato «la sussistenza di trattative intercorse tra le parti relativamente all'esercizio comune di un'attività economica sotto il segno distintivo registrato poi dalla sola controparte, escludendo l'odierna ricorrente». Infine, secondo E.R.VI., la Corte di appello aveva mancato di rendere alcuna motivazione con riferimento all'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598, n. 3 c.c., che pure era stata specificamente prospettata.

1.3. — Col terzo mezzo viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. L'istante torna a dolersi della mancata considerazione, da parte del giudice del gravame, delle trattative intercorse tra le due società, le quali costituivano «sicuro presupposto atto a dimostrare la mala fede» della controparte. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, si poneva in rapporto di causalità rispetto alla decisione assunta dal giudice di merito. Nel corpo del motivo è fatto pure richiamo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie che sarebbero state formulate da essa E.R.VI.



fin dall'atto introduttivo del giudizio, istanze che la Corte di appello avrebbe reputato tardive.

2. — Gli esposti motivi non hanno fondamento e il ricorso deve essere rigettato.

2.1. — Spiega la ricorrente che la vicenda controversa prende le mosse dalle trattative da essa condotte con la controparte, e finalizzate alla «fusione delle attività» delle odierne contendenti in un'unica impresa «identificata dal marchio 'Radio Vicenza' alla luce della pregressa collaborazione tra le medesime»: nel corso delle predette trattative l'attuale controricorrente aveva scoperto che essa E.R.VI. non si era avveduta che il marchio 'Radio Vicenza', dalla stessa istante registrato nel 1988, era scaduto e non era stato rinnovato; rileva che, approfittando di detta situazione, Radio RVA aveva poi depositato a proprio nome una nuova domanda di registrazione del marchio in questione.

2.2. — La Corte di appello ha ritenuto che l'art. 19, comma 2, c.p.i., secondo cui «*[n]on può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede*», trovi applicazione allorché si delinei una situazione di legittima aspettativa di tutela non altrimenti protetta: a tal fine la Corte di merito menziona l'ipotesi, presa in considerazione dalla giurisprudenza di merito, della registrazione posta in atto prima del compimento, da parte di altri, dell'attività preparatoria alla registrazione del medesimo marchio (attività di cui colui che registra per primo sia a conoscenza). Il giudice del gravame ha concluso evidenziando come nel caso in esame la norma richiamata non potesse essere invocata, dal momento che ad agire in giudizio era «colui che si afferma titolare del diritto di marchio», pur non avendolo esercitato da lungo tempo, sicché ricorreva una «ipotesi del tutto fuori dalla tutela di cui all'art. 19

citato ».

2.3. — Ciò posto, ipotesi di registrazione del marchio in mala fede sono per la verità previste da specifiche disposizioni di legge: basti pensare ai casi in cui sia registrato come marchio un nome notorio (art. 8, comma 3, c.p.i.) o un marchio conosciuto e usato per prodotti identici o simili a quelli che il registrante intende contraddistinguere con quel segno (art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi e art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.). Si tratta, però, appunto, di fattispecie tipizzate dal legislatore: casi in cui la registrazione è nulla non perché operata in mala fede, giusta il cit. art. 19, comma 2, quanto, piuttosto, per la presenza di un'antiorità rilevante (e quindi a prescindere dalla condizione psicologica del registrante).

La registrazione in mala fede opera, infatti, quale norma di chiusura: come è stato osservato in dottrina, l'art. 19, comma 2, è chiamato a definire i conflitti che il legislatore non ha ritenuto di risolvere espressamente, giacché la legge non regolamenta più volte la medesima situazione. In tal senso, la disciplina in esame non potrebbe essere invocata da chi, essendo titolare di un diritto anteriore (perché, ad esempio, ha registrato per primo o può vantare un preuso non locale del segno), riceva già tutela in ragione di tale sua posizione giuridica. In altri termini, è da credere che ove il conflitto tra i segni sia definito prevedendo la nullità della registrazione successiva, il titolare del diritto anteriore e prevalente possa invocare quest'ultimo, non anche l'altrui divieto di registrare il marchio in malafede.

2.3.1. — Ora, la previsione della nullità della registrazione del marchio in mala fede è destinata anzitutto ad operare proprio quale correttivo alla disciplina di carattere generale, in cui gioca, appunto, un ruolo fondamentale la preventiva

registrazione del marchio (e, altresì, il preuso del segno). È stato osservato, in proposito, che fino a quando la fattispecie costitutiva del diritto non è stata completata, la legge presume che un terzo possa registrare lo stesso segno in buona fede e risolve il conflitto conferendo il diritto di privativa a chi ha perfezionato il procedimento di registrazione. Rispetto a tale regolamentazione (art. 19, comma 2, interviene disciplinando una ipotesi residuale: quella in cui il terzo, a conoscenza dell'altrui scelta di operare la registrazione, preceda l'interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest'ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito, e se del caso utilizzato, si avviava a registrarlo). Quel che conta, sul piano della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, è, dunque, *«la posizione qualificata, volta a conseguire una concreta titolarità, non ancora attuale, del diritto al segno distintivo»* (così Cass. 5 aprile 2017, n. 8808, non massimata).

In tal senso, la norma in esame è normalmente associata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, alla conoscenza della legittima aspettativa — o, se si vuole, all'interesse giuridicamente protetto — sul marchio che l'interessato si ripromette di registrare. Viene in altri termini valorizzato il dato della conoscenza dell'altrui intendimento alla registrazione del segno: registrazione che difatti è normalmente preceduta da una serie di attività (come le indagini di mercato e la verifica delle anteriorità) che richiedono del tempo e che possono pertanto rendere possibile il deposito di un segno identico da parte di chi, non avendone alcun merito, voglia profittare del

valore del marchio, o si proponga comunque di ostacolare il progetto dell'imprenditore concorrente che non abbia ancora conseguito il diritto di privativa a lui derivante dalla registrazione. E' stato osservato in dottrina che in questa particolare evenienza il divieto di registrazione in mala fede presenta un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto: elemento costituito dalla consapevolezza dell'imminenza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della privativa.

La lesione dell'interesse altrui, tale da giustificare la nullità della privativa, a norma dell'art. 19, comma 2 c.p.i., può poi configurarsi, oltre che nel caso in cui la registrazione si attui nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno, fosse in procinto di registrarlo, anche con riguardo al caso in cui il diritto di privativa venga conseguito con riferimento a un segno la cui notorietà sia *in fieri*, e che si accinga, quindi, a costituire un'antiorità atta a precludere la registrazione, giusta l'art. 12, lett. a) c.p.i.: In tal caso, ad essere colpito è l'interesse (o l'aspettativa) al conseguimento del diritto di esclusiva in favore del preutente, siccome dipendente dal preuso non puramente locale del segno.

E' nella sostanza riconducibile alle due ipotesi che si sono fin qui considerate (nel senso che ad essere leso è, anche in questa ipotesi, l'interesse alla futura registrazione o l'interesse al consolidamento di una notorietà del segno) il caso della registrazione del marchio attuata abusando di particolari rapporti qualificati tra il registrante e l'aspirante titolare, in assenza di apposita disciplina convenzionale: ipotesi che, sul piano internazionale, trova la sua sanzione nell'art. 6 *septies* della Convenzione di Unione di Parigi.

Più discusso è se l'art. 19 comma 2, c.p.i. possa trovare

applicazione nel caso di registrazione del marchio da parte di chi sia semplicemente a conoscenza dell'altrui titolarità del marchio su altri mercati; ciò in quanto, come è stato osservato, tale fattispecie è regolamentata da specifica norma delle direttive comunitarie sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa: e cioè (avendo riguardo al quadro normativo precedente alla dir. 2015/2436/UE) dall'art. 4.4, lett. g) della dir. 89/104/CEE e della dir. 95/08/CE. Il predetto art. 4.4, lett. g) contempla, infatti, la possibilità, da parte dei singoli ordinamenti nazionali, di prevedere l'impedimento alla registrazione e la nullità del marchio di impresa che si presti ad essere confuso con altro marchio che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua ad esservi usato, ove il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa. Si è rilevato, in proposito, che il legislatore italiano ha recepito (attraverso l'art. 22 l. marchi, oggi art. 19 c.p.l.) la sola disposizione comunitaria di carattere generale sul divieto di registrazione e sulla nullità del marchio in mala fede, e cioè l'art. 3.2, lett. d), non anche quella di cui al cit. art. 4.4, lett. g).

2.3.2. — Si è poi ritenuto, in dottrina, che la registrazione in mala fede ricorra anche in una evenienza speculare, per così dire, a quella sopra esaminata. E' il caso che si profila ove venga registrato un marchio che sia stato dismesso dal titolare ma che continui a vivere nel ricordo del pubblico di riferimento. In questo caso assumerebbe rilievo non già il mancato perfezionamento, da parte dell'interessato, di una fattispecie costitutiva del diritto di privativa, quanto, piuttosto, l'attenuata tutela di cui godrebbe il diritto stesso una volta che esso sia venuto meno: si assume, infatti, che ~~In~~ presenza di una

registrazione scaduta (e non rinnovata) o di una decadenza il marchio, in presenza di una residua notorietà del segno, godrebbe di una protezione affievolita, che precluderebbe la nuova registrazione da parte di terzi soggetti: ciò a mente del più volte citato art. 19, comma 2. Non si tratterebbe, dunque, di escludere che la causa estintiva del diritto operi in concreto, secondo le pertinenti prescrizioni di legge: sicché il non uso determinerebbe comunque l'estinzione del diritto (e infatti, ai fini della decadenza non è richiesto che il marchio abbia completamente perduto la sua capacità distintiva (Cass. 28 marzo 2017, n. 7970). Si tratterebbe, piuttosto, di attribuire rilievo alla persistente notorietà del segno, pur in presenza del fatto che ha determinato la cessazione del diritto stesso: e ciò valorizzando la nullità della registrazione in mala fede.

Una tale soluzione ha trovato in effetti riscontro applicativo nella giurisprudenza, seppure con riferimento al marchio comunitario, in applicazione dell'art. 52.1, lett. b), reg. 207/09/CE. Si è in particolare ritenuto che sia operata in mala fede la registrazione di un marchio da tempo cessato, ma di cui sia vivo il ricordo presso il pubblico: registrazione, in quel caso, deliberatamente demandata al fine di generare un'associazione con i marchi anteriori e di trarre così vantaggio dalla loro notorietà sul mercato automobilistico (Trib. UE 8 maggio 2014, T-327/12, *Simca Europe Ltd*).

2.3.3. — Da ultimo, quali espressione della mala fede, possono menzionarsi altre ipotesi, che traggono origine dalla tradizione anglosassone, le quali prescindono dalla lesione di posizioni di riserva sul segno e sono accomunate dalla natura anticoncorrenziale dell'iniziativa posta in essere dal soggetto in mala fede. Vengono in questione le ipotesi in cui l'attività risulti non tanto diretta a ledere l'aspettativa di un soggetto ben

determinato, quanto, piuttosto, a creare un intralcio più o meno diffuso alla registrazione del segno, come si riscontra nel caso dell'accaparramento dei marchi, finalizzato a creare difficoltà ai concorrenti nella individuazione di un segno distintivo da impiegare nella loro attività imprenditoriale. In tale prospettiva di carattere generale, può ricordarsi che la Corte di giustizia, pronunciandosi sull'ipotesi di registrazione in mala fede prevista dall'art. 51.1, lett. b), reg. 40/94/CE, abbia considerato tale il deposito del marchio senza l'intenzione di usarlo, ma solo per impedire che un terzo entri nel mercato (C. giust. CE 11 giugno 2009, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*).

2.4. — Ora, la ricorrente, col primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto che l'art. 19, comma 2, c.p.i. operi nel solo caso in cui il soggetto danneggiato «non vanti alcun diritto pregresso sul segno ma possa vantare solo una legittima aspettativa di tutela per il futuro»: rileva che la richiamata disposizione, pur atteggiandosi a norma di chiusura, trovi applicazione anche ove il danneggiato possa invocare un preesistente diritto, sanzionando la registrazione in mala fede nei casi in cui lo stesso soggetto possa ottenere tutela sulla base delle specifiche norme del diritto industriale che regolano il conflitto dei segni.

Tale censura pare, per un verso, non aderente alla fattispecie oggetto del giudizio e, per altro verso, errata in punto di diritto.

Sotto il primo profilo è da rilevare come l'istante cada in un'evidente equivoco laddove assume che la norma sulla registrazione in mala fede avrebbe dovuto trovare applicazione, nel caso in esame: affermazione, questa, che la stessa ricorrente motiva sostenendo che la sussistenza del proprio pregresso diritto sul marchio «Radio Vicenza» non le avrebbe

impedito di far valere la nullità contemplata dall'art. 19, comma 2. In realtà, poiché il diritto di privativa della ricorrente si era estinto nel 1998, non poteva certo ipotizzarsi un conflitto tra segni regolamentato dalla disciplina di carattere generale sulle anteriorità. Il problema non poteva porsi giacché la legge non qualifica come anteriorità il marchio che sia scaduto e di cui non sia stata rinnovata la registrazione.

Avendo riguardo al secondo profilo, è poi da ribadire quanto si è detto in precedenza: e cioè che, in termini generali, il divieto di registrazione del marchio in mala fede non assume rilievo ove sia lo stesso legislatore a regolamentare il conflitto tra i segni distintivi accordando tutela al soggetto che invochi la disciplina prevista dal cit. art. 19, comma 2; ciò in quanto tale norma definisce i soli conflitti che non siano regolati da diverse disposizioni di legge.

2.5. — Quanto all'ipotesi di registrazione in mala fede che, in concreto, potesse determinare la nullità del marchio della controricorrente, è evidentemente estranea alla presente controversia — dal momento che la ricorrente non se ne duole — quella incentrata sugli usi distorti e anticoncorrenziali del segno (di cui si è fatto cenno al precedente punto 2.3.3).

La Corte di appello ha poi motivatamente escluso si potesse configurare una lesione della legittima aspettativa correlata all'avvio dell'attività preparatoria alla registrazione del marchio (cfr. 2.3.1), posto che alla società istante non sarebbe stata riconducibile una siffatta situazione giuridica. Tale rilievo appare del tutto corretto, in mancanza di deduzioni di una attività della ricorrente, risalente all'anno 2007, preordinata ad un nuovo deposito del marchio «Radio Vicenza» (marchio di cui la stessa E.R.VI. era stata bensì titolare, ma in passato, essendo stato accertato che il corrispondente diritto di privativa venne

meno nel 1998 e che, almeno dal 2001, il segno non fu più neppure utilizzato: cfr. sentenza impugnata, pag. 7). E' del resto la stessa istante a chiarire, nel corpo del ricorso (pag. 3), di essere caduta in errore circa la durata della propria privativa, stimando, a torto, che essa sarebbe scaduta solo nel 2008: evenienza, questa, che dà ragione del mancato suo attivarsi, nel 2007, per una nuova registrazione del marchio (che era invece irrimediabilmente scaduto nove anni prima).

Che l'odierna ricorrente fosse stata in precedenza titolare del marchio in questione e che lo abbia, sempre in passato, utilizzato non assume, d'altra parte, rilievo a norma dell'art. 19, comma 2. Non può considerarsi in mala fede la nuova registrazione di un marchio che è appartenuto ad altri e che ha oramai cessato di produrre i suoi effetti. Va rammentato che il diritto italiano (al pari di quello comunitario) non preclude la registrazione del marchio che sia scaduto al momento del deposito della nuova domanda, né commina, al riguardo, alcuna nullità. La nuova registrazione, lungi dal costituire in sé espressione di mala fede, risulta pienamente coerente con il sistema normativo, che è incentrato sulla durata solo tendenzialmente illimitata del diritto di privativa e a cui deve conseguentemente correlarsi la fisiologica riesplorazione dell'altrui diritto di depositare una nuova domanda per il segno distintivo oramai privo di vitalità giuridica.

Vero è che, come osservato in precedenza (punto 2.3.2), parte della dottrina e la stessa giurisprudenza comunitaria reputano che sia da considerare in mala fede la registrazione del marchio che, pur essendo cessato, conservi notorietà per il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per cui esso era stato utilizzato. Va tuttavia precisato che nel caso in esame tale notorietà non risulta sia stata accertata nel corso del giudizio di



merito e che, anzi, la ricorrente nemmeno prospetta alcunché a tale riguardo nel ricorso per cassazione. Sicché — a prescindere da ogni ulteriore approfondimento circa la possibilità di ricondurre alla previsione dell'art. 19, comma 2, c.p.i. l'indicata fattispecie della registrazione del marchio scaduto di cui permanga ricordo nel pubblico —, è certo che nella presente sede la questione non assuma concreta rilevanza.

2.6. — L'istante rimarca, specie col terzo motivo, come la sentenza impugnata sia affetta dall'omesso esame di un fatto decisivo: quello per cui tra le parti sarebbero intercorse trattative dirette alla realizzazione di un progetto di fusione imprenditoriale che avrebbe dovuto portare allo svolgimento di un'attività di trasmissione radiofonica contrassegnata dal marchio «Radio Vicenza». La circostanza assumerebbe rilievo, secondo la ricorrente, in quanto darebbe ragione della mala fede che connotò la condotta di Radio RVA nella registrazione del marchio.

Si osserva, tuttavia, come i contorni della vicenda relativa alle suddette trattative siano del tutto indefiniti e che, sul punto, il ricorso appaia palesemente carente di specificità. Va ricordato che l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 2012, n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce 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 discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e che, in conseguenza, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia



stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ora, l'impugnazione in esame risulta mancante proprio nell'individuazione degli elementi da cui dovrebbe desumersi il fatto dedotto: a tale proposito è appena il caso di osservare come non possa risultare decisivo quanto riferito dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata; il dato delle trattative è infatti ivi definito pacifico avendo riguardo alla prospettazione dell'appellante, nel quadro della descrizione dei motivi di gravame che precede l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione.

D'altro canto, l'esistenza di una ipotetica trattativa, tra le parti, quanto all'utilizzo, da parte di un nuovo soggetto imprenditoriale, del marchio «Radio Vicenza», non sarebbe certamente indicativa della mala fede di Radio RVA nella registrazione del marchio.

In termini generali — è qui da precisare — la presenza di una relazione qualificata tra il registrante e il danneggiato può certamente giocare un ruolo significativo nel quadro della previsione dell'art. 19, comma 2, c.p.l.. Ciò accade in particolare, con riguardo all'ipotesi della lesione dell'altrui aspettativa (o interesse) al perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto sul segno, potendo la mala fede correlarsi all'approfittamento, da parte di determinati soggetti, come, ad esempio, il lavoratore subordinato o l'agente, delle conoscenze acquisite grazie a quel rapporto: conoscenze che, nell'esemplificazione data, sono relative al fatto che il datore di lavoro o il preponente ha ideato un particolare segno che ha intenzione di registrare o utilizzare. In questi casi, il rapporto tra il registrante e il danneggiato assume una importanza peculiare nella genesi dell'effetto che l'ordinamento reprime, giacché è

(anche) in dipendenza di detta relazione che si determina la registrazione in mala fede: la relazione tra il registrante e il danneggiato è, in altre parole, un elemento che agevola la registrazione lesiva dell'altrui aspettativa. Il rilievo che assume il suddetto rapporto opera, poi, anche in un altro senso: in presenza di esso la registrazione può infatti considerarsi in mala fede non solo in quanto genericamente lesiva dell'altrui aspettativa, ma anche in ragione dell'abuso, da parte dei soggetti indicati, di una posizione implicante doveri di fedeltà e correttezza.

Ben diversa è la situazione che viene qui in esame. Infatti, la trattativa (quale che ne sia stato il preciso contenuto) non poteva avere alcuna influenza sul determinarsi di una ipotesi di registrazione in mala fede. E' assorbente, in proposito, il rilievo per cui, come si è visto, non può considerarsi in mala fede quella registrazione che si attui attraverso il nuovo deposito di un marchio che ha cessato di produrre i suoi effetti: né a diverse conclusioni potrebbe indurre il rilievo per cui tra le parti intercorse una trattativa, giacché quest'ultima non valeva di certo ad attribuire ad E.R.VI. una speciale posizione di riserva sul segno da essa precedentemente dismesso. Affermare il contrario significherebbe premiare la condotta del soggetto che si accrediti presso i terzi come titolare di un diritto di marchio in precedenza perduto e precludere a chi entri in contatto con lui di procedere a un'attività — la registrazione di quello stesso segno distintivo — che è del tutto lecita in base alla vigente disciplina del diritto di privativa. Nel caso particolare non potrebbe nemmeno opporsi che la mala fede sia da individuare nell'approfittamento di particolari conoscenze acquisite da Radio RVA nel corso della nominata trattativa, giacché l'unico dato che la società doveva acquisire, per procedere alla registrazione,



era costituito dalla attuale inesistenza, per mancato rinnovo, del marchio «Radio Vicenza»: dato, quest'ultimo, desumibile dalle forme pubblicitarie di cui agli artt. 185 ss. c.p.i..

2.7. — Parrebbe correlata al tema delle trattative la questione concernente la mancata ammissione delle istanze di prova, che E.R.VI. assume essere state ingiustamente disattese sul presupposto della loro tardività.

Sul tema, a prescindere dal rilievo per cui la censura non avrebbe potuto essere veicolata dall'art. 360, n. 5, venendo in questione la deduzione di un *error in procedendo*, va rimarcato come la doglianza sia mancante di autosufficienza: infatti, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. U. 22 dicembre 2011, n. 28336).

2.8. — Infondate, sono, da ultimo, le doglianze formulate nel corpo del secondo motivo.

Non ha consistenza autonoma la prima censura, con la quale viene in sostanza lamentata l'impropria applicazione dell'art. 19, comma 2, c.p.i.: profilo, quest'ultimo, che è oggetto del primo motivo di ricorso (e che non può essere prospettato come vizio di motivazione, inerendo a una questione di diritto, non di fatto). Analogamente è a dirsi con riguardo al tema delle trattative, che è stato scrutinato trattando del terzo motivo.

Resta da dire della censura di omessa motivazione con

riferimento alla fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c..

Al riguardo, la Corte di merito ha argomentato osservando come la totale mancanza di un uso del marchio comporti che non potesse ravvisarsi l'illecito concorrenziale. Rammentato che nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c. 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, deve sottolinearsi come tale anomalia si esaurisca 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 (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053, cit.; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054, cit.). E' evidente che la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al tema della concorrenza sleale, non possa farsi rientrare in alcuna delle ipotesi descritte. D'altro canto, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia tralasciato di argomentare il rigetto della domanda fondata sull'ipotesi di illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., ma nemmeno indica quali sarebbero le condotte consistenti nell'uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda, su cui il giudice del gravame avrebbe dovuto specificamente soffermarsi.

3. — Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna di E.R.VI. al pagamento delle spese processuali: ciò in base al principio di



soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a