

rivista di diritto privato

3 anno XVIII - luglio/settembre 2013

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Piero Schlesinger
Paolo Spada
Adriano Vanzetti

Direzione

Giorgio De Nova
Mario Cicala
Enrico Gabrielli
Luigi Augusto Miserocchi
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Tucci
Giuseppe Vettori



CACUCCI
EDITORE

rivista di diritto privato

Publicazione trimestrale

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/62030890 – Fax 080/5234777

Direttore responsabile: Nicola Cacucci

Comitato scientifico: Giorgio De Nova,
Natalino Irti, Pietro Rescigno, Pietro Schlesinger,
Paolo Spada, Adriano Vanzetti

Direttore: Giorgio De Nova

Condirettori: Mario Cicala, Enrico Gabrielli,
Luigi Augusto Miserocchi, Vincenzo Roppo,
Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Tucci, Giuseppe Vettori

Comitato editoriale: Pietro Abbadesse, Fabio Addis,
Giuseppe Amadio, Franco Anelli, Ciro Caccavale,
Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Angelo Chianale,
Massimo Confortini, Giovanni D'Amico,
Enrico del Prato, Valerio Di Gravio, Fabrizio di Marzio,
Aldo Angelo Dolmetta, Andrea Fusaro, Carlo Ibba,
Giancarlo Laurini, Raffaele Lener, Francesco Macario,
Vincenzo Meli, Massimo Miola, Mario Notari,
Giacomo Oberto, Gustavo Olivieri, Mauro Orlandi,
Fabio Padovini, Andrea Pisani Massamormile,
Giuseppe B. Portale, Renato Rordorf, Luigi Salvato,
Giuseppe Santoni, Davide Sarti, Michele Sesta,
Michele Tamponi, Federico Tassinari, Gian Roberto Villa,
Massimo Zaccheo, Attilio Zimatore, Andrea Zoppini

Redazioni

Milano: Francesco Delfini, Gregorio Gitti, Arturo Maniaci

Bari: Adriana Addante, Caterina Calia,
Claudia Morgana Cascione

Fotocomposizione e stampa

Ragusa Grafica Moderna S.r.l. – Bari

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa
del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione
in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv.
in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.

Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetta entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Abbonamento annuale: Italia € 125,00 – Estero € 250,00.

Prezzo singola copia: € 35,00.

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. –
Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,
Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Tel. 080/62030890, Fax 080/5234777,

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel data base informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore S.a.s..

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale.

Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

I contributi pubblicati nelle rubriche "Saggi e pareri", "Profili e documenti", "Difese e decisioni" e "Problemi delle professioni" sono assoggettati alla procedura di referaggio anonimo (sistema del *blind peer review*).

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dalla Rivista.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati dal Direttore preferibilmente fra i componenti del Comitato Scientifico.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

rivista di diritto privato

2013

Comitato scientifico

Giorgio De Nova

Natalino Irti

Pietro Rescigno

Piero Schlesinger

Paolo Spada

Adriano Vanzetti

Direzione

Giorgio De Nova

Mario Cicala

Enrico Gabrielli

Luigi Augusto Misericocchi

Vincenzo Roppo

Giuliana Scognamiglio

Giuseppe Tucci

Giuseppe Vettori



CACUCCI
EDITORE

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

SOMMARIO 3/2013

Saggi e pareri

- Esternalizzazioni di gestione, mandato generale e rappresentanza legale nelle società per azioni**
di Mario Cera 327
- L'assicurabilità dei rischi da catastrofe**
di Noah Vardi e Vincenzo Zeno-Zencovich 337
- Uno sguardo comparatistico sui patti successori e sulla distribuzione negoziata della ricchezza d'impresa**
di Andrea Fusaro 355
- La disciplina delle pratiche commerciali sleali: questioni e tendenze evolutive recenti, con particolare riguardo al settore del credito**
di Luciano Pontiroli 375
- Diritti di proprietà intellettuale e finanziamento alle imprese: le garanzie reali sulla proprietà industriale**
di Elena Christine Zaccaria 411

Difese e decisioni

- Corte di Giustizia CE: funzionalità del software e tutela del diritto d'autore (Corte di giustizia CE, Sentenza 2 maggio 2012, C-406/10)**
di Vincenzo Bancone 441

Saggi e pareri

Esternalizzazioni di gestione, mandato generale e rappresentanza legale nelle società per azioni*

di Mario Cera

SOMMARIO: 1. Mandati generali e gestione di impresa: evoluzioni e funzioni. – 2. Mandati generali e limiti tra norme specifiche e principi. – 3. Disciplina societaria e competenze circa il conferimento di mandati generali. – 4. Esecuzione dei mandati generali e rappresentanza legale.

1. Mandati generali e gestione di impresa: evoluzioni e funzioni

Il tema della liceità di un conferimento di un mandato o di una procura generale da una società per azioni a terzi esterni alla medesima è da tempo all'attenzione della nostra dottrina (e altresì della giurisprudenza).

Una fondamentale e notissima monografia di Abbadessa del 1975¹ (ormai altra epoca), nell'affermare l'ammissibilità di procure generali a terzi, al contempo poneva il limite che ciò non portasse ad una "abdicazione" da parte degli amministratori, che comunque dovevano "ritenere" un nucleo di compiti essenziali e fondamentali. Da allora, il fenomeno, in particolare con le cosiddette esternalizzazioni nella gestione di un segmento o fase o articolazione dell'impresa societaria attraverso mandati conferiti ad altre società, si è sempre più diffuso nella realtà e talvolta è stato espressamente consentito dalla legge². Il fenomeno, anzi, viene constatato quasi come ricorrente e "normale" nei gruppi societari, per le correlate e combinate esigenze di economicità e di concentrazione di attività, e nelle imprese finanziarie, per la onerosità e la complessità di speciali funzioni necessarie al loro corretto funzionamento³.

* Il contributo è destinato agli Scritti in onore di Pietro Abbadessa.

¹ P. Abbadessa, *La gestione dell'impresa nella società per azioni*, Milano, 1975, p. 96 ss.

² Un esempio particolarmente significativo è quello delle società di gestione del risparmio che possono ai sensi degli artt. 33, 4 c., e 36, 1 c., t.u.i.f. (ma cfr. anche art. 2, 1 c., lett. l), Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, successivamente modificato con atti, sempre congiunti, del 9 maggio 2012 e 25 luglio 2012) affidare ad altre sgr o intermediari "soggetti terzi" addirittura la gestione, *tout court*, di fondi promossi dalla sgr medesima.

³ Le stesse Autorità di vigilanza nel settore finanziario considerano espressamente e a volte consigliano per le imprese di investimento di minori dimensioni la esternalizzazione di servizi specialistici o complessi: in argomento v. M. Mauerer, *Esternalizzazione di funzioni aziendali e "integrità" organizzativa nelle imprese di investimento*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, I, p. 439 ss. Varie, tuttavia, sono le implicazioni che ne derivano, anche sul piano delle responsabilità degli organi e dei controlli, come si evince dal recente Documento

Le ragioni sono economiche, per lo più dettate da risparmi di costi ed efficienze di servizio (si pensi agli *outsourcing* informatici o di *back-office*), ma a volte, come già accennato, di natura giuridica, nel caso di concentrazione di funzioni nei gruppi societari che vedono la capogruppo motore unico ovvero vigilante sui meccanismi nevralgici delle articolazioni complesse nell'ottica di un'impresa unitaria propria di un gruppo accentrato.

Quando il *management contract* (per comodità o semplicità possiamo così definirlo, sulla scia di un noto contributo in materia⁴, ma in realtà le fattispecie sono variegata e non sempre sussumibili in quella espressione) può essere ricondotto a più o meno e comunque specificate fasi dell'attività d'impresa ovvero a "mera" assistenza o consulenza, non sembrano porsi problemi di particolare difficoltà, dovendosi solo verificare la natura giuridica del rapporto (se mandato o figura più specifica) e la liceità in sé del medesimo secondo il diritto, comune o speciale, applicabile.

Problemi più seri invece si pongono allorché il mandato riguardi la generale, o quasi, gestione dell'impresa e vieppiù quando il soggetto mandatario sia un'altra persona giuridica. Orbene, tali problemi possono, con qualche minore difficoltà, essere affrontati con riferimento al gruppo societario, ove l'esternalizzazione può risolversi in un fatto di coordinamento c.d. gerarchico. È qui appena il caso, infatti, di rilevare come, a seguito del riconoscimento espresso della legittimità della direzione unitaria da parte della capogruppo, prima esplicitamente nella legislazione speciale bancaria (in particolare art. 61 t.u.b.) poi, implicitamente e un po' ipocritamente, nel diritto comune (art. 2497 ss. c.c.), il gruppo appunto gerarchico venga considerato come impresa economicamente unitaria e le decisioni circa l'assetto organizzativo e l'operatività delle società controllate siano nel dominio della capogruppo; con l'unico, ma beninteso significativo, limite della liceità delle determinazioni imposte alla controllata e del rispetto del suo interesse sociale, vale a dire a tutela dei creditori e degli eventuali azionisti terzi o di minoranza ("la corretta gestione societaria e imprenditoriale")⁵.

di Banca d'Italia (luglio 2013) relativo alle nuove *Disposizioni sul sistema dei controlli interni*, che affrontano specificamente il fenomeno qui in esame e che paiono in linea con quanto si viene a dire in questo contributo.

⁴ P. Montalenti, *I management contracts*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, diretto da Galgano, Torino, 1999, I, p. 3 e ss.

⁵ Il tema delle relazioni commerciali infragruppo *post* novella del codice civile con l'inserzione dell'art. 2497 c.c., non molto discusso, è ancora da mettere ben a fuoco, tra prerogative della direzione unitaria, interesse di gruppo conseguente e vantaggi compensativi alquanto nebulosi, attesa l'oggettiva "ambiguità" del cuore dell'art. 2497, primo comma, c.c.: *ex multis*, v. le lucide considerazioni di G. Scognamiglio, "Clausole generali", *principi e disciplina dei gruppi di società*, in *Studi in ricordo di Piergiusto Jaeger*, Milano, 2011, p. 579 ss., in particolare a p. 598 ss.; nonché per una ricognizione dei problemi, numerosi, che le nuove norme pongono in tema di operazioni infragruppo, forse peggiori o più gravi di quelli risolti, v. P. Montalenti,

Certo è, comunque, che anche nel gruppo non vi può essere totale “svuotamento” della funzione economica della società controllata e quindi una sua riduzione a mero schermo od involucro per attività d’impresa svolte da terzi, col venir meno della stessa essenza causale della società. In altri termini, pur nella logica propria di un gruppo accentrato e di una impresa sostanzialmente unitaria, la perdurante pluralità delle fattispecie societarie insita nel fenomeno deve poter consentire e anzi riservare ad ogni entità lo spazio necessario alla individuazione di interesse economico specifico, che giustifichi l’identità dell’ente come distinto dalle altre componenti del gruppo e, in definitiva, rispetti la personalità giuridica con quanto consegue⁶.

2. Mandati generali e limiti tra norme specifiche e principi

Invero, il tema principale qui trattato con riguardo al fenomeno delle esternalizzazioni dell’attività d’impresa, attraverso un mandato generale a società altra, è proprio quello della permanenza o meno in capo alla società mandante di una *sua* capacità d’impresa, di una *sua* ragione economico-giuridica, di una *sua* responsabilità.

Come detto in principio, da tempo si discute sulla possibilità o meglio legittimità di procure generali a soggetti interni od esterni alla società e più specificamente di mandati generali a società terze da parte della società, anche per i conseguenti profili della eventuale configurazione della società terza come direttore generale della società stessa⁷.

Nel ribadire comunque che una persona giuridica, almeno a mio avviso e nonostante una ben nota massima di un pur autorevole consiglio notarile e altresì recente dottrina⁸, non dovrebbe poter svolgere funzioni di amministratore o direttore generale di società di capitali (ma si avrà modo di riprendere *infra*, ancorchè brevemente, il tema), una procura generale anche ad una persona fisica pone varie que-

Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in *Riv. soc.*, 2007, p. 317 e, più succintamente, molto di recente G. Lemme, *Il diritto dei gruppi*, Bologna, 2013, p. 27 ss.

⁶ Sul tema, fra i numerosi contributi, si segnala in particolare e sempre di recente U. Tombari, *Autonomia privata e gruppi di imprese*, in *www.notariato.it*, Studio n. 248/2009, ove con chiarezza si ribadisce la “piena legittimità” dei contratti di servizio tra capogruppo e società controllate.

⁷ V. P. Montalenti, *op. cit.*, p. 19 ss., ma *adde* D. Latella, *La procura generale conferita a terzi dagli amministratori di società di capitali: condizioni e limiti di ammissibilità*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 124 ss. ove altri diffusi riferimenti.

⁸ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 100. Nel senso del testo, la dottrina finora prevalente, anche a livello manualistico: v. Associazione Disiano Preite, *Il diritto delle società*, 4 ed., Bologna, 2012, p. 164; G.F. Campobasso, *Diritto delle società*, 7 ed., Torino, 2011, p. 365; G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, II, pp. 943-944, nt. 41; in senso contrario, appunto di recente, A. Bartalena, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa-Portale, Torino, 2006, I, p. 97 ss. a p. 125; più diffusamente e in particolare G. Pescatore, *L'amministratore persona giuridica*, Milano, 2012, in particolare p. 55 ss.; A. Cetra, *La persona giuridica amministratori nelle società*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino, 2010, p. 107 ss.

stioni critiche. Di fronte ad una giurisprudenza di principio “negativa”, la dottrina è apparsa, ma è normale si può dire, piuttosto elastica e aperta, sempre che la procura generale non fosse di fatto e di diritto “abdicativa”.

Una ricognizione dottrinale relativamente recente, ma puntuale, operata sul punto¹⁰ ha dato ben conto della articolazione delle varie opinioni, invero non sempre proprio chiare e nette (soprattutto in giurisprudenza). Non si può, né si deve qui ripercorrere quell’indagine. Va detto, però, che taluni nodi sono tuttora rimasti intricati e può giovare provare a districarli.

In primo luogo, va dato atto che:

- a) la prassi sembra richiedere, a volte esigere, la possibilità di mandati generali a terzi, al di là della previsione statutaria specifica della società mandante. Va detto che, ovviamente, qualora ci fosse una disposizione statutaria che, *expressis*, negasse il conferimento di tali o anche altre procure ogni problema verrebbe meno;
- b) la disciplina societaria come noto non vieta, almeno con norme specifiche, il conferimento di procure generali a terzi, mentre il mandato generale, come pure ben noto, è figura prevista dal diritto comune, sia pure dai contorni non proprio definiti e certi¹¹.

Occorre, però, verificare se dal sistema o dai principi generali in tema di s.p.a. possa, anche solo implicitamente, evincersi un qualche criterio per la risoluzione di quello che appare tuttora dubbio, vale a dire la libera conferibilità di mandati generali a terzi estranei alla organizzazione societaria.

Non può, ora, non assumere rilievo il nuovo testo dell’art. 2380-*bis*, primo comma, c.c., che attribuisce la gestione dell’impresa “esclusivamente” agli amministratori. Invero, i commenti a tale norma sono stati generalmente dedicati al tema del rapporto fra amministratori e soci, piuttosto, appunto, che alla eventuale suddivisione delle competenze gestorie, ma non vi può essere dubbio che il principio, ancora e forse una volta tanto imperativo, affermato dalla norma ha portata generale e quindi si applica anche al di là dei rapporti interni alla società; donde la sua rilevanza oggettiva in materia di esternalizzazioni gestorie e di mandati generali a terzi¹². Si può ben ritenere che la nuova norma dell’art. 2380-*bis*, primo comma, c.c. si colloca, in sostanza, nella scia di quegli orientamenti sopra o *aliunde* richiamati, che pur non negando di principio la liceità di mandati gestori a terzi, tuttavia la limitavano negli ambiti effettivi e ne

⁹ V., in particolare e con nettezza, F. Bonelli, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 2004, p. 100-101; comunque *adde* V. Calandra Buonauro, *Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori*, in *Trattato delle s.p.a.*, diretto da Colombo-Portale, Torino, 1991, p. 105 ss. a p. 126.

¹⁰ D. Latella, *op. cit.*

¹¹ V., per tutti, C. Santagata, *Del mandato. Disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985, p. 513 ss.

¹² Cfr. M. Maugeri, *op. cit.*, p. 450.

evitavano portate eccessivamente ampie, che appunto implicassero l'abdicazione al potere-dovere di gestione proprio della funzione amministrativa.

Ordunque, si tratta di verificare quale sia l'estensione di tale potere-dovere con riguardo al limite eventuale di mandati generali a terzi¹³.

È noto che gestione dell'impresa come forma espressiva dell'amministrazione della società di capitali non significa conduzione puntuale e diffusa degli affari e delle operazioni.

Oltre all'ovvia possibilità di conferire deleghe interne ed esterne a tali scopi, si è ormai acquisito che l'amministrazione-gestione può anche risolversi nella organizzazione, nella supervisione e nell'indirizzo dell'impresa¹⁴: anzi, soprattutto nelle società di medio-grandi dimensioni ciò è quello che fa (si potrebbe anche dire soltanto) il consiglio di amministrazione¹⁵.

Dunque, nulla sembrerebbe ostare a che tutto quanto si colloca sotto quella linea di "alta amministrazione" o di organizzazione dell'impresa sia svolto, oltre che dalla struttura, direzionale e non, della società, da un soggetto terzo anche società persona giuridica, appunto con un mandato. *Soltanto*, come è stato opportunamente ribadito, si tratterà di evitare rapporti il cui "esito si traduca... in traslazioni" da parte dell'organo amministrativo "delle proprie attribuzioni in materia di programmazione, conduzione operativa e supervisione"¹⁶. Occorrerà, con riferimento alle fattispecie concrete, verificarne contenuto e condizioni: se il mandato fosse generico e senza limiti, non avremmo incarichi o deleghe, ma un vero e proprio *transfert* di funzioni, incompatibile con quel principio generale dell'art. 2380-*bis*, primo comma, c.c.¹⁷.

Di obiettiva rilevanza per chi scrive è proprio quella già citata norma di cui all'art. 33, 4 c., t.u.i.f. sulle deleghe di funzioni dalle sgr a soggetti terzi, ma "con

¹³ Con le parole di P. Montalenti, *op. cit.*, p. 8, "quale sia il nucleo indisponibile della funzione amministrativa, e quale sfera di competenze, anche "generale", sia attribuibile a terzi".

¹⁴ Fra i tanti, piace a chi scrive richiamare le considerazioni, come sempre acute ed eleganti, di P. Ferro-Luzzi, *L'esercizio dell'impresa tra amministrazione e controllo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2-2007, *Banche e sistema dualistico*, a cura di Cera-Presti, p. 231 ss., il quale rilevava che "il contenuto della funzione amministrativa" si risolve "essenzialmente" in "attività di organizzazione dell'agire altrui" (p. 240).

¹⁵ Sempre nell'art. 2, 1 c., lett *l*), Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob (citato alla nota 2) la funzione di supervisione viene significativamente distinta da quella di gestione.

¹⁶ Così M. Maugeri, *op. cit.*, p. 451 e p. 458.

¹⁷ In realtà, anche prima dell'introduzione dell'art. 2380-*bis* c.c. sia la giurisprudenza che la dottrina ritenevano si dovesse escludere un mandato avente ad oggetto un'attività imprenditoriale complessivamente considerata, stante la dinamica continuativa propria dell'impresa, che è cosa diversa, come noto, dall'azienda: v. C. Santagata, *op. cit.*, p. 528, nt. 8, ove specifici riferimenti. Nel senso che un mandato di gestione d'impresa sia legittimo solo per il *day to day*, e non per procura generale, "senza possibilità di sconfinamenti nella sfera dell'amministrazione e della direzione generale, che restano affidati ai competenti organi della o delle mandanti", ora, anche, G. Capo, *Il mandato "commerciale"*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di Gitti-Maugeri-Notari, Bologna, 2012, I, p. 342 ss. a p. 357.

modalità che evitino lo *svuotamento* della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati". È evidente la volontà del legislatore di ribadire il principio generale e fors'anche ovvio che la gestione nella società implica attività d'impresa, organizzazione e responsabilità.

Pertanto, il mandato, pur potendo riguardare materie "essenziali" o centrali, dovrebbe far salvo il ruolo dell'organo amministrativo e al tempo stesso e comunque limitare le attività, ancorché ampie e non proprio o precisamente determinate, affidate al mandatario, in qualche forma definendone ambiti e finalità.

Ma, forse soprattutto, sarà necessario mantenere in capo all'organo amministrativo della società mandante il pieno potere di controllo ed intervento sul mandatario, potere che potrebbe compendiarsi in tre essenziali aspetti: l'informazione continua (o periodica) e puntuale sull'attività da parte del mandatario; un programma gestorio con la possibilità della mandante di dare indicazioni e di intervenire sull'esecuzione del mandato; la revocabilità e la durata limitata del medesimo¹⁸.

Proprio una irrevocabilità (quindi tipica di un mandato in *rem propriam*) o una durata eccessiva (oltre l'anno per anno, meglio esercizio per esercizio, indicativamente) potrebbero essere indizi, quasi probanti, di un trasferimento di ruolo che non solo annacqua e svilisce la funzione dell'organo amministrativo, ma finisce per far diventare la società simulacro o finzione non solo di una persona giuridica, ma anche di una attività economica. È peraltro evidente, appunto quasi ovvio, che tali avvertenze valgono per mandati appunto generali, mentre per quelli limitati a specifici settori dette limitazioni potrebbero essere inutili, eccessive o addirittura controproducenti (si pensi ai contratti di *outsourcing* informatici ove capacità, investimento, stabilità impongono contratti stringenti se non "blindati" e di medio-lunga durata, quasi fiduciari).

In buona sostanza, qualora il mandato di esternalizzazione fosse davvero generale, vale a dire senza precisi limiti, anche all'interno di un gruppo gerarchico e perciò si traducesse in una gestione esternalizzata dell'impresa, l'operazione contrasterebbe col limite dell'art. 2380-*bis*, primo comma, c.c., ma, sotto un ulteriore profilo ancor più di vertice, si tradurrebbe in una causa illecita dando luogo ad una società-persona giuridica solo apparente, in una versione diversa da quella tradizionalmente nota come tale, ovvero di comodo, anch'essa in senso diverso da quella, da tempo, ritenuta tale.

Una società che in sostanza "appalti" ad altra società la propria attività-impresa continuando a godere del beneficio della responsabilità limitata può rivelarsi società

¹⁸ Ha, in particolare, sottolineato che la facoltà di revoca sia "coessenziale" al conferimento a terzi di una procura generale, D. Latella, *op. cit.*, pp. 139-140.

di mero godimento, oggettivo strumento di elusione del principio di imputazione della responsabilità in capo all'ente agente, e in relazione al suo patrimonio, e quindi integrare un abuso del diritto-beneficio di cui all'art. 2325 c.c.¹⁹.

Il principio di correlazione potere gestorio-responsabilità continua ad apparire intrinseco allo schema causale societario, come è confermato, con specifico riferimento al fenomeno procuratorio, dall'art. 2320 c.c., norma fondamentale di quel principio, che consente sì il conferimento di procure dall'accomandatario all'accomandante, ma solo "in forma di procura speciale per singoli affari": del resto, più da vicino in tema di s.p.a., si ricava proprio dal regime di responsabilità personale degli amministratori *ex art. 2392 ss. c.c.* che questa non avrebbe molto significato qualora essi potessero trasferire la gestione a terzi esterni all'impresa, non potendo né dovendo rispondere gli amministratori automaticamente dei fatti dei terzi, privi di ogni serio o concreto controllo.

3. Disciplina societaria e competenze circa il conferimento di mandati generali

Pur nel rigido limite tracciato sopra, non si può escludere un ambito operativo alquanto vasto per mandati appunto generali conferiti da una società all'altra, ma problemi delicati si pongono con riguardo alle forme di conferimento e poi di esecuzione e in particolare al ruolo dei rispettivi legali rappresentanti. Più in generale, ci si chiede la compatibilità di un mandato "generale" gestorio, da un lato, con le norme proprie dell'ente società per azioni, dall'altro, con i limiti che possono derivare dalla disciplina del mandato e della procura. È stato giustamente notato che al riguardo il possibile "contrasto tra necessità operative e norme giuridiche è particolarmente intenso"²⁰. Vi è, comunque, oltre al problema del rispetto delle norme sul funzionamento degli enti-persone giuridiche, in particolare sulla formazione della loro volontà, anche quello relativo alla disciplina in tema di rappresentanza e di mandato.

Va detto che il conferimento di un mandato generale a terzi, nei limiti sopra definiti, non configurerebbe un atto di c.d. straordinaria amministrazione, sempre che la divisione nel diritto societario fra ordinaria e straordinaria amministrazione

¹⁹ Tali profili, circa responsabilità limitata e attività d'impresa, meriterebbero, ovviamente, ben altra trattazione con più ampio respiro, qui potendosi solo fare un accenno al tema della progressiva svalutazione, anche a livello normativo, di taluni fondamenti del diritto societario continentale novecentesco, che ha dato luogo a fenomeni come le società con un solo socio, chiaramente utilizzabili per mera "comodità", senza svolgimento, appunto, di attività di impresa, ma ormai pure chiaramente legittime con i nuovi "mobili" confini del diritto societario (per utili riferimenti I. Capelli, *Le società con un solo socio*, Padova, 2012, in particolare pp. 20-21, nota 36, e p. 91 ss.).

²⁰ P. Montalenti, *op. cit.*, p. 26.

abbia un qualche fondamento²¹. Va qui ribadito, anzi, che “lo stesso fenomeno dell’impresa si ribella alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quale può operare nel diritto civile”²².

In primo luogo, occorrerà verificare quale sia l’organo della società mandante competente a deliberare circa il conferimento di un mandato generale. La risposta di principio è, oggettivamente, agevole: si tratta di leggere la lettera dello statuto, prima (fermo che se lo statuto nulla dispone, il mandato sarà comunque ammissibile)²³, e poi eventuali delibere dell’organo amministrativo regolatrici ed attributive di poteri e deleghe per poter individuare correttamente l’organo o il soggetto competente. È appena il caso di avvertire che comunque andranno rispettati limiti e cautele eventualmente previsti, da norme o regolamenti, per determinate operazioni, quali ad esempio quelle con parti correlate.

In ogni caso, ove l’esternalizzazione riguardi una funzione essenziale o centrale dell’impresa dovrà essere il consiglio di amministrazione a vagliare e farsi carico della decisione²⁴.

Sovente, gli statuti attribuiscono genericamente al legale rappresentante il potere di conferire deleghe e procure anche generali. Il punto è scivoloso, non proprio banale.

Di solito, tali previsioni sono dettate dalla esigenza di consentire forme di deleghe di rappresentanza (usuale è il mandato “generale” alle liti o ai rapporti con qualche pubblica amministrazione): si tratta, solo, di trasferire il potere di rappresentanza legale. Se, però, il mandato riguarda la gestione in senso proprio, parrebbe evidente che il legale rappresentante non può attribuire i relativi poteri che spettano all’organo amministrativo, come tale nella sua pur generale funzione.

4. Esecuzione dei mandati generali e rappresentanza legale

Più delicate questioni si pongono sul versante, invero finora poco indagato, della società mandataria, più precisamente sui limiti nell’esecuzione del mandato.

Oltre ai profili per così dire simmetrici a quelli riguardanti la società mandante, quali competenze ed eventuali limiti statutarî (qui, però e altresì, anche con specifico riferimento all’oggetto sociale) per l’accettazione dell’incarico, va posto il tema dell’esecuzione dello stesso, sia circa il soggetto abilitato sia circa l’ambito di attività consentita.

Si è scritto, sempre a proposito dei *management contracts*, “che la società di gestione opererà... attraverso i propri legali rappresentanti”²⁵. Ma, al di là della esigenza,

²¹ Potrebbe averla nel senso prospettato da V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, p. 124.

²² V. Belviso, *L’istituto*, Napoli, 1966, pp. 33 ss., 312 ss., ove rif.; C. Santagata, *op. cit.*, p. 350, nota 18.

²³ Cfr. D. Latella, *op. cit.*, p. 131.

²⁴ V. anche M. Maugeri, *op. cit.*, p. 460.

²⁵ P. Montalenti, *op. cit.*, p. 28.

pure rilevata, del doppio controllo da parte dei terzi sulla legittimazione e della società mandataria e della persona agente, v'è da chiedersi se e come il legale rappresentante della società mandataria possa delegare – invero ciò sarebbe normale, se non proprio necessario – altri soggetti all'esecuzione attraverso *sub* mandati o singole procure. La prima, intuitiva risposta potrebbe essere di rinviare al contenuto specifico ed espresso del mandato, che comunque dovrebbe contenere indicazioni al riguardo.

Tuttavia, non può non porsi il tema dell'applicabilità alla fattispecie sia dell'art. 1717 c.c. in tema di sostituzione del mandatario, sia del principio *delegatus delegare non potest*.

Senza potersi qui soffermare su tali profili, basterà poter rilevare come l'art. 1717 c.c. presupponga che il submandatario sia una "persona", fisica si direbbe. L'eventualità di un submandatario persona giuridica, al di là di ogni considerazione a quel punto della liceità per la mandante di un mandato generale che già preveda la sostituzione "in bianco" del medesimo mandatario, deve essere esclusa comunque per l'impossibilità per la società mandante di un qualsivoglia controllo sull'attività della società submandataria ove concernente, si badi, una fase o segmento o articolazione dell'impresa, e non una semplice o singola operazione o fasci di atti, specificati e addirittura predeterminati. In via di principio solo nel campo della rappresentanza organica viene ritenuta ammissibile la *sub*rappresentanza senza una specifica autorizzazione del rappresentato²⁶.

Altro è, va subito detto, il conferimento da parte della mandataria e del suo legale rappresentante di procure. Una recente sentenza della Corte di Cassazione²⁷ ha proprio tenuto a distinguere le ipotesi del mandato e della procura, negozio diverso dal primo cui, quindi, non possono riferirsi i limiti dell'art. 1717 c.c. che "attiene unicamente il rapporto interno tra mandante e mandatario". La procura, comunque, da parte della mandataria non potrà che essere conferita solo a persone fisiche e qui emerge in tutta evidenza il *punctum* davvero critico di mandati generali a società. Non a caso quella stessa massima notarile sopra citata²⁸ sull'ammissibilità di una persona giuridica-amministratore di società di capitali è poi costretta a prevedere che questa designi *una* persona fisica che svolga il compito²⁹.

²⁶ Per tutti G. Stella, *La rappresentanza*, in *Tratt. contratto*, diretto da Roppo, I, *Formazione*, Milano, 2006, p. 828.

²⁷ Cass. 28 giugno 2010, n. 15412.

²⁸ V. *supra* nota 8.

²⁹ Invero la dottrina recente (v. sempre nota 8), che ritiene ammissibile una persona giuridica amministratore di società di capitali, finisce per non ritenere necessario che la persona giuridica conferisca ad una sola persona fisica il potere di concretamente svolgere l'attività. Ma è da ritenere che tale eventualità prima ancora che illogica sia impraticabile nel concreto svolgimento delle attività gestorie. Il profilo, peraltro, ha suscitato

Si deve allora ritenere che la società mandataria tramite, ma non solo od esclusivamente, il suo legale rappresentante, e nel rispetto delle norme che concernono il funzionamento della stessa (competenze degli organi gestori, ecc.), possa conferire procure, a propri dipendenti e anche terzi non importa, per il compimento di negozi giuridici specifici in esecuzione del mandato, ma non aventi a loro volta carattere di mandato e non con contenuto generale. In proposito, non si può non accennare alla delicata problematica dei possibili conflitti d'interesse in capo alla società mandante, e peggio ai suoi esponenti, che potrebbero essere elusi attraverso, e solo, il conferimento di mandati generali a società terze, le quali poi eseguono senza alcuna trasparenza verso gli azionisti (e i terzi) della mandante medesima e a vantaggio di soggetti ad essa collegate o di area vicina.

Altro tema ancora è quello dei limiti del mandato pur definito generale. Come ben noto, l'art. 1708, 2 c., c.c., dispone che "il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente". Con ciò torna la domanda cosa sia ordinaria amministrazione nella gestione di una fase o segmento dell'impresa societaria. Il diritto civile dei contratti incrocia così, e come sovente, il diritto societario, con e da prospettive diverse. Certo, il mandato potrebbe espressamente prevedere il compimento di atti ritenuti di straordinaria amministrazione, ma è evidente che ciò porrebbe il problema di accertare se atti di straordinaria amministrazione riferibili quanto ad effetti alla società mandante, come da mandato con rappresentanza, possano essere oggetto di incarichi a terzi, trattandosi di atti, almeno secondo la prevalente opinione della dottrina³⁰, che dovrebbero non rientrare nella normale dinamica ("conservativo-produttiva") della gestione dell'impresa o fra quelli indifferibili per garantire la continuità della stessa. La risposta non può che essere negativa, almeno da parte di chi sente ancora che la s.p.a. debba essere governata sulla base di qualche principio imperativo.

perplessità anche fra la stessa categoria notarile: v. M. Saggiocca, *Persona giuridica amministratore di società di capitali e designazione di un rappresentante*, in *Riv. not.*, 2011, p. 758 ss., ove altri riferimenti.

³⁰ Fondamentale su tali profili resta, già più volte citato, il lavoro di C. Santagata, *op. cit.*, in particolare p. 526 ss.

L'assicurabilità dei rischi da catastrofe¹

di Noah Vardi e Vincenzo Zeno-Zencovich

SOMMARIO: Introduzione – 1. Gli eventi catastrofici ed il “rischio” catastrofico – 2. Gli strumenti assicurativi e riassicurativi tradizionali ed i fallimenti di mercato – 3. L’elaborazione di modelli assicurativi specifici per la copertura del rischio da evento catastrofico – 3.1 Alcuni esempi di sistemi di assicurazione pubblica diretta – 3.2 Alcuni esempi di sistemi di riassicurazione pubblica – 4. Considerazioni sull’opportunità di adottare programmi di assicurazione pubblica in Italia – 5. Alcune considerazioni sui meccanismi risarcitori.

Introduzione

Il problema dell’assicurabilità dei danni derivanti da eventi cd. “catastrofici” richiede una preventiva definizione di alcune categorie. È necessario innanzitutto classificare quali tipi di eventi si possono considerare “catastrofici” (distinguendo ad esempio tra eventi cd. naturali ed eventi provocati dall’azione umana).

È necessario in secondo luogo individuare i diversi modelli di “assicurazione”, che comprendono sia strumenti puramente privatistici sia strumenti pubblici e strumenti regolatori.

Infine si deve stabilire se si possa parlare di vero e proprio “risarcimento” o “indennizzo” parametrato sull’entità dei danni subiti o invece di un contributo forfetario *una tantum* e di quale sia il livello di compensazione ottimale per questo tipo di danno. Chiariti questi punti si possono quindi svolgere alcune considerazioni nel merito relative all’opportunità di adottare un modello assicurativo piuttosto che un altro anche alla luce degli effetti incentivanti o disincentivanti verso l’adozione di misure volte a prevenire o a limitare il rischio di eventi catastrofici ed i danni conseguenti.

Un dato che appare ad ogni modo imprescindibile nell’analizzare tali questioni è che negli ultimi decenni le statistiche dimostrano un significativo moltiplicarsi degli eventi catastrofici con relativa alterazione degli equilibri economici che tradizional-

¹ Il presente lavoro fa parte di una ricerca congiunta condotta dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e Istituto per lo Studio della Multimedialità (ISIMM) su “Il ruolo delle assicurazioni pubbliche nelle politiche di sviluppo solidale” presentata alla Consap il 5 dicembre 2012. Il lavoro, frutto di una comune ricerca e di approfondita analisi e discussione fra gli autori, è stato suddiviso e scritto come segue: Introduzione, §1, §4: autore Vincenzo Zeno-Zencovich; §2, §3, §5: autore Noah Vardi.

mente supportano il meccanismo dell'assicurazione e con la conseguente presa d'atto che lo strumento dell'assicurazione privata è insufficiente per far fronte all'entità e al moltiplicarsi delle richieste di indennizzo².

1. Gli eventi catastrofici ed il “rischio” catastrofico

Gli eventi cd. catastrofici si distinguono solitamente in due tipologie: gli eventi naturali (quali terremoti, inondazioni, uragani, vulcani) e gli eventi provocati dall'uomo (detti talvolta “tecnologici”, quali esplosioni, vasti incendi e finanche attentati terroristici). Solitamente il carattere “catastrofico” sarà attribuibile ad un evento superate alcune soglie quantitative (i.e. numero di vittime, di feriti, di sfoltati; ammontare dei danni economici; ammontare dei premi assicurativi erogati).

Gli eventi catastrofici naturali si caratterizzano per il fatto di provocare danni su larga scala e perdite per un alto numero di individui e quindi per il coinvolgimento di un rilevante numero di polizze. L'entità dei danni dipenderà non solo dalla forza dell'evento naturale catastrofico ma anche da alcuni fattori dipendenti dall'uomo, quali la resistenza delle infrastrutture e delle costruzioni nelle zone colpite e/o l'esistenza di efficaci meccanismi di controllo o di prevenzione di quel tipo di disastro³.

Negli eventi catastrofici provocati dall'attività umana si riscontra invece solitamente un danno concentrato in un'area più limitata e su di un minor numero di beni (anche se non necessariamente di vittime) con il conseguente coinvolgimento di un numero inferiore di polizze assicurative.

Il presente studio focalizzerà l'analisi sugli eventi catastrofici cd. naturali.

L'assicurazione contro i danni provocati da eventi catastrofici (privata o pubblica che sia) è fortemente condizionata da alcune caratteristiche tipiche del rischio da evento catastrofico. Il rischio catastrofico viene infatti spesso innanzitutto qualificato come “*fat-tailed*”, ovvero un rischio in cui la distribuzione delle perdite è caratterizzata da un rapporto inversamente proporzionale tra probabilità dell'avverarsi del rischio ed entità dello stesso (la probabilità dell'evento diminuisce con l'aumentare della sua severità)⁴. Per questo tipo di rischio il premio assicurativo sarà molto

² Uno studio della Swiss Re del 2012 ad esempio dimostra che rispetto al 1970, nell'ultimo decennio è quasi triplicato il numero di eventi catastrofici (sia naturali che provocati dall'uomo).

³ T. Nguyen, *Are Extreme Events Still Insurable? – Explaining the Role of Government in Insurance Solution*, 2012, *Working paper*, disponibile su SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2096906> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.209690> a p. 3

⁴ Cfr. F.P. Schoenberg, R. Peng, J. Woods, *On the Distribution of Wildfire Sizes*, in *Environmetrics*, 2003, 14, pp. 583-59; M.E.J., Newman, *Power laws, Pareto distributions, and Zipf's law*, in *Contemporary Physics*, 2005, 46, pp. 323-351. Sulla relazione tra teoria della probabilità nelle sue varie applicazioni e rischio catastrofale, cfr. A. Monti *Il danno catastrofale. Strumenti giuridici e modelli istituzionali per la gestione dei rischi estremi*, Pavia, 2012, pp.10-15

più alto della perdita prevista dato che in caso di verificarsi dell'evento dannoso l'assicuratore dovrà fornire grandi quantità di capitale.

La seconda caratteristica riscontrabile nel rischio catastrofico è che la portata dei danni è correlata nello spazio (i.e. i danni sono concentrati in un'area geografica). Di conseguenza vi è una scarsa possibilità di diversificazione del rischio all'interno dell'aggregato assicurativo. Queste due caratteristiche del rischio catastrofico aumentano il rischio di insolvenza per l'assicuratore e lo rendono un rischio più difficile da assicurare.

2. Gli strumenti assicurativi e riassicurativi tradizionali ed i fallimenti di mercato

I meccanismi tradizionali alla base dello strumento dell'assicurazione e della riassicurazione si fondano su alcuni elementi.

Vi sono innanzitutto quattro fasi in cui il rischio viene individuato, trasferito, distribuito ed infine allocato⁵. La prima fase, quella della determinazione/valutazione del rischio, implica l'esecuzione di una stima complessiva del rischio, sulla base di analisi statistiche e probabilistiche. Con la fase di cd. trasferimento del rischio, si ricorre allo strumento assicurativo per trasferirne le conseguenze dannose. La distribuzione del rischio comporta l'inserimento del rischio in un aggregato di rischi omogenei ma indipendenti, in modo da permetterne la distribuzione per l'assicuratore, avvalendosi della legge dei grandi numeri. L'allocazione del rischio riguarda infine l'apprezzamento del rischio attraverso i calcoli finalizzati alla quantificazione dei premi.

Il meccanismo assicurativo si basa sulla legge dei grandi numeri: questo calcolo probabilistico permette di quantificare il numero di premi che l'assicuratore sarà chiamato a pagare ogni anno, basandosi sul meccanismo secondo il quale con l'aumentare del numero di rischi assicurati, aumenta la reale corrispondenza tra probabilità di avveramento dei rischi ed effettivo avveramento degli stessi. Tuttavia, superata una determinata soglia di entità dei rischi, gli stessi assicuratori divengono avversi al rischio e per evitare il pericolo di insolvenza ricorrono allo strumento della co-assicurazione o della riassicurazione. Quest'ultima può operare attraverso il meccanismo della ripartizione "pro quota" del rischio tra assicuratore e riassicuratore oppure attraverso il meccanismo della cosiddetta "eccedenza di rischio" (o *stop-loss*), mediante il quale il riassicuratore si assume il solo rischio eccedente una determinata soglia.

Al fondamento empirico alla base dello strumento assicurativo vanno poi aggiunte le considerazioni relative agli attori economici, in particolare al loro atteggiamento più o meno avverso al rischio.

⁵ A. Monti, *Environmental Risks and Insurance. A Comparative Analysis of the Role of Insurance in the Management of Environment-Related Risks*, in *OECD, Policy Issues in Insurance* Quaderno n. 6, OECD Publications, 2003, p. 14 ss.

Da una parte l'atteggiamento dei soggetti che corrono il rischio (soggetti assicurabili) rileva per la determinazione della domanda di strumenti assicurativi. Con riferimento a questa categoria di attori si distinguono: a) soggetti avversi al rischio, pronti a pagare più del cd. valore attuale del rischio (calcolato – assumendo razionalità e perfetta informazione – moltiplicando l'entità del rischio per la probabilità del suo avverarsi) pur di trasferirne i costi su soggetti terzi; b) soggetti che preferiscono trattenere le perdite derivanti dal rischio piuttosto che pagare subito un prezzo per il suo trasferimento (sotto forma di premio calcolato in base al valore attuale del rischio); c) soggetti neutrali al rischio, per i quali è indifferente trattenere o trasferire il rischio attraverso il pagamento di un premio.

Dall'altra parte anche i soggetti assicuratori hanno una diversa propensione nei confronti del rischio; tale diversità di orientamento è tra gli elementi centrali per stabilire la "assicurabilità" di determinati rischi presso alcuni soli assicuratori. Il cd. "appetito per il rischio" degli assicuratori dipende da diversi fattori, tra cui innanzitutto (e ovviamente) le dimensioni dell'impresa assicuratrice e le sue capacità di sottoscrizione del rischio (varietà dell'esistente portafoglio di rischi, valutazione delle proprie potenzialità di sopportazione e/o controllo del rischio). Può inoltre dipendere anche dalle differenze nelle legislazioni, nei sistemi sociali, nei sistemi giudiziari e politici nonché dall'esistenza di particolari situazioni di rischio nel luogo in cui si richiede l'assicurazione. La legislazione e ancor più la giurisprudenza possono, attraverso proprie pronunce, alterare alcuni degli equilibri necessari affinché venga rispettata la formula che rende un rischio "assicurabile" (ovvero che il premio della polizza sia il risultato della moltiplicazione della probabilità (p) di un evento con danno (d) a cui vanno aggiunti i costi dell'amministrazione). Questo avviene ad esempio quando l'assicuratore dovrà risarcire danni non prevedibili al momento della sottoscrizione della polizza (se invece sono prevedibili, se anche comportano una maggior copertura di fattispecie o una maggior entità di risarcimento, il mercato potrà adeguarsi), compresi danni per rischi causati da soggetti terzi e responsabilità determinata retroattivamente per la creazione di una situazione di rischio⁶.

Per quanto riguarda infine l'evento-rischio, si considera che esso non sia assicurabile quando date le circostanze economiche, per l'utilizzatore (assicurato) ed il fornitore (assicuratore) dell'assicurazione non vi sia reciproco vantaggio nel trasferimento di un dato rischio⁷.

⁶ M.G. Faure, *The Limits to Insurability from a Law and Economics Perspective*, in *The Geneva Papers on Risk and Insurance*, 1995, 20, p. 455

⁷ Cfr. C. Gollier, *About the Insurability of Catastrophic Risks*, in *The Geneva Papers on Risk and Insurance*, 22, 1997, p. 177. Sui modelli economici alla base dell'ottimale elaborazione di modelli di assicurazione/condivisione dei rischi e della prevenzione degli stessi si vedano K.J. Arrow, *Le rôle des Valeurs Boursières pour la*

Diversi sono i criteri elaborati per determinare l'assicurabilità di un rischio⁸. Tali criteri comprendono fattori legati alle circostanze del rischio (detti anche fattori "attuariali") quali la misurabilità del rischio (necessaria per poter calcolare l'entità del premio) e la sua frequenza; l'indipendenza dei rischi presenti in un portafoglio assicurativo; la sostenibilità del massimo danno configurabile; la presenza di rischi caratterizzati da alta frequenza e contenuta entità; l'assenza di eccessive asimmetrie informative tra assicurato e assicuratore.

Le asimmetrie informative sono causa del cd. "*moral hazard*" ovvero la spregiudicatezza dovuta all'esistenza di una copertura assicurativa, e della "selezione avversa" che può indurre i soli soggetti maggiormente esposti al verificarsi di un rischio ad acquistare coperture assicurative – entrambi comportamenti che possono provocare perdite economiche per l'assicuratore.

Altri criteri determinanti per l'assicurabilità di un rischio dipendono da fattori legati al mercato assicurativo. Tali fattori comprendono l'esigenza che le polizze assicurative abbiano un prezzo accessibile ma che al tempo stesso permettano all'assicuratore di ottenere un utile sui capitali commisurato al rischio sopportato. L'assicuratore deve inoltre poter determinare le condizioni di assicurabilità attraverso clausole e regole contrattuali. Il settore assicurativo poi deve essere sufficientemente consolidato da poter sopportare tutte le potenziali perdite. Infine, considerazioni di carattere sociale impongono che il rischio assicurato sia compatibile con i valori etici e morali nonché leciti della società.

Il rischio cd. catastrofico non risponde a tutti i criteri appena elencati. In particolare gli eventi catastrofici sono difficilmente prevedibili su base statistica (spesso non hanno una sufficiente serialità nel recente passato tale da permetterne il calcolo probabilistico) e si caratterizzano per la bassa frequenza ed alta severità (complicando il calcolo relativo al premio ottimale ottenuto applicando la legge dei grandi numeri ed annullando il vantaggio comparativo dell'assicurazione). Inoltre, dal momento che le catastrofi sono concentrate in una determinata area geografica e provocano danni simili, spesso provocano perdite fortemente correlate all'interno del portafoglio assicurativo (con la conseguenza che l'aggregazione dei rischi diviene improduttiva).

Il rischio catastrofico infine è problematico per quanto riguarda il mercato assicurativo: le difficoltà di calcolo relative al premio ottimale hanno come conseguenza

Répartition la Meilleure des Risques, Parigi, 1953; K. Borch, *Equilibrium in a Reinsurance Market*, in *Econometrica*, 1962, 30, pp. 424-444; J. Mossin, *Aspects of Rational Insurance Purchasing*, in *Journal of Political Economy*, 1968, 76, pp.533-568; A. Raviv, *The Design of an Optimal Insurance Policy*, in *American Economic Review*, 1979, 69, pp. 84-96; L. Eeckhoudt, C. Gollier, *The Insurance of Low Probability Events*, Mimeo, Università di Tolosa, 1996

⁸ Lo studio più noto sul tema è quello di B. Berliner, *Limits of Insurability of Risks*, Upper Saddle River, NJ, 1982.

un sovrapprezzo applicato alle polizze, che diventano, laddove pure siano disponibili sul mercato assicurativo, proibitive per i privati che le vorrebbero sottoscrivere. Il combinato fattore di ingente costo dei danni da catastrofe e difficile prevedibilità degli stessi può inoltre minare la stabilità dell'industria assicurativa con il rischio di insolvenza delle imprese del settore⁹.

Anche il ricorso allo strumento della riassicurazione può incontrare lo stesso tipo di ostacolo. La riassicurazione come già notato può operare secondo il meccanismo della cd. "eccedenza di rischio" o "stop loss", in cui superata una certa soglia di indennizzo che il riassicurato deve corrispondere, il riassicuratore interviene a coprirne l'eccedenza. Le considerazioni relative al rischio di "moral hazard" e di selezione avversa nonché di difficile prevedibilità dell'evento-rischio valgono anche per il riassicuratore, con l'aggiunta del rischio che un fallimento del riassicuratore (problema del *credit default*) lasci il riassicurato scoperto e tuttavia obbligato nei confronti del proprio assicurato.

Le prime considerazioni inducono a cercare meccanismi alternativi al superamento della soglia di eccedenza di rischio per far scattare l'intervento del riassicurato (i.e. sulla base di indici dell'industria, legate alle perdite complessive sostenute dal settore industriale; sulla base di indici ambientali, quali l'indice delle precipitazioni, la velocità del vento, la scala Richter etc.; o sulla base di meccanismi parametrati all'esposizione di alcuni particolari strumenti finanziari legati agli eventi catastrofici (i "cat-bonds" ed il correlativo "cat-software"))).

Le seconde considerazioni, legate al rischio di insolvenza, inducono a trasferire il rischio sui mercati attraverso la cartolarizzazione (i.e. creazione dei cd. "catastrophe bonds" o "cat-bonds"). I "cat-bonds" mirano a convertire il rischio assicurativo in rischio finanziario attraverso la cartolarizzazione del rischio stesso. L'impresa assicuratrice emittente dei titoli conclude un contratto di riassicurazione con una SPV (*Special Purpose Vehicle*) attraverso il pagamento di un premio alla SPV in cambio del pagamento dell'indennizzo in caso di evento dannoso. La SPV quindi emette titoli per finanziare questa copertura. I titoli vengono acquistati dagli investitori pagando il capitale principale e ricevendo interessi nella misura pari ad un tasso privo di rischio (i.e. LIBOR) più un premio di rischio, sottratti i pagamenti per indennizzi eventualmente effettuati¹⁰. Esiste anche lo strumento finanziario delle cd. "catastrophe options": questi contratti standardizzati scambiati su mercati organizzati (i.e. Chicago Board of Trade) permettono all'acquirente di incassare il pagamento se uno specifico indice di perdite da catastrofe supera/raggiunge un determinato livello, il

⁹ T. Nygen, *Are Extreme Events Still Insurable*, cit. pp. 6-7; A. Monti, *Environmental Risks and Insurance...*, cit., p.10; M.G. Faure, *The Limits to Insurability from a Law and Economics Perspective*, cit., p. 458 ss.

¹⁰ A. Charpentier, *Insurability of Climate Risks*, in *The Geneva Papers on Risks and Insurance*, 2008, 33, p. 100 ss.

cd. “*strike price*”. Queste *options* dunque funzionano con lo stesso meccanismo alla base della riassicurazione per l’eccedenza.

Tuttavia l’aumento delle dimensioni delle catastrofi e della loro frequenza (con gli ingenti costi degli indennizzi) talvolta non permette nemmeno all’industria riassicurativa nel suo insieme di aggregare e diversificare il rischio efficientemente e quindi di fornire sufficiente capitale a copertura dei danni¹¹. È quindi evidente che anche l’istituto tradizionale della riassicurazione possa non essere sufficiente a garantire l’assicurabilità dei danni da catastrofe.

Tale insufficienza e/o inefficienza del tradizionale strumento assicurativo e riassicurativo induce dunque la ricerca di forme alternative per assicurare il rischio cd. catastrofico (o a trasformarlo come nel caso dei “*cat-bonds*”). Molto spesso tali forme consistono in un intervento pubblico che affianca e si combina con (o talvolta sostituisce) lo strumento privato.

3. L’elaborazione di modelli assicurativi specifici per la copertura del rischio da evento catastrofico

Nella pratica si riscontrano differenti modelli privati, privati-pubblici e regolatori per l’assicurazione dei rischi catastrofici. L’intervento pubblico si può concretizzare secondo diverse modalità, che variano dai provvedimenti adottati nelle vesti di legislatore (attraverso la predisposizione o la modifica del quadro giuridico e regolamentare), al sostegno economico sotto forma di finanziamento degli schemi di gestione degli eventi catastrofici, al finanziamento dei costi dell’assicurazione per i privati, fino all’assunzione del ruolo di riassicuratore di ultima istanza¹².

In questa sezione l’attenzione verrà focalizzata sui cd. partenariati tra pubblico e privato in cui l’intervento pubblico si concretizza ricorrendo allo schema dell’assicurazione.

Lo Stato in questo schema può svolgere tre funzioni: essere l’assicuratore primario, essere il riassicuratore, porre regole precise che definiscono i termini della responsabilità/delle obbligazioni degli assicuratori in modo da permettere una assicurabilità attraverso il mercato privato¹³.

Nel primo caso, lo Stato di fatto attua un sistema di assicurazione pubblica, in cui alcuni assiomi del mercato assicurativo privato sono disapplicati (in particolare

¹¹ A. Charpentier, *Insurability of Climate Risks*, cit., p. 99. Cfr. J.D. Cummins, C.M. Lewis, R.D. Phillips, *Pricing excess-of-loss reinsurance contracts against catastrophic loss*, in K. Froot (a cura di) *The Financing of Catastrophic Risks*, Chicago, 1999, pp.92-147.

¹² A. Monti, *Environmental Risks and Insurance...*, cit., p. 70

¹³ P.K.Freeman, K. Scott, *Comparative Analysis of Large Scale Catastrophe Compensation Schemes*, in *Catastrophic Risks and Insurance*, N. 8, OECD, 2005, p.197 ss.

per quanto riguarda i criteri di assicurabilità dei rischi) e in cui l'intero onere finanziario del rischio ricade sulle finanze pubbliche. Spesso in questo modello sia i premi riscossi sia gli indennizzi pagati saranno uniformi (cd. "flat-based"), circostanza che avvicina il pagamento dei premi più che all'adempimento degli obblighi derivanti da una polizza assicurativa ad una tassa per la fruizione dell'assistenza pubblica. Sono tipici di questo schema i programmi attuati in Spagna, il programma federale negli Stati Uniti contro il rischio di alluvione ed il programma turco di assicurazione per le catastrofi¹⁴.

Il secondo possibile meccanismo è quello che vede lo Stato come riassicuratore. La caratteristica principale di questo secondo modello è che almeno una quota del rischio rimane a carico del settore assicurativo privato. Inoltre lo Stato spesso si avvale, dietro pagamento di un corrispettivo, dei meccanismi amministrativi del mercato assicurativo privato (i.e. sottoscrizione delle polizze, riscossione dei premi, altri profili gestionali dei contratti, possibile parametraggio dei premi in base al fattore di rischio). È stato notato che scopo di questo tipo di programma è di aumentare l'efficienza del mercato privato assicurando un intervento o un sostegno pubblico dove il primo non arriva. Programmi di assicurazione pubblica secondo questo schema sono stati attuati per diversi tipi di rischio in Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Norvegia, Sud Africa, Giappone e Nuova Zelanda¹⁵.

L'ultima funzione che l'intervento pubblico può assumere sui mercati assicurativi (e che non verrà preso in esame in questo studio) è quello relativo alla regolamentazione, in particolare attraverso l'emanazione di norme relative alla responsabilità (soprattutto per i cd. rischi "tecnologici" o legati all'attività umana) e agli obblighi cautelari e preventivi. Attraverso la predisposizione di norme di questo tipo, unitamente alla definizione dei limiti ammissibili per le coperture assicurative, alcuni rischi diventano gestibili per il settore privato che se ne può quindi più efficacemente far carico.

Considerazioni preliminari comuni che si posso svolgere relativamente all'uso dello strumento assicurativo secondo i primi due modelli citati da parte del settore pubblico riguardano da una parte la maggior disponibilità finanziaria (e la maggior facilità di

¹⁴ V. *infra*

¹⁵ Trattasi di programmi per l'assicurazione di rischi specifici quali ad esempio quello alluvionale (Francia, Paesi Bassi, Regno Unito), da atti terroristici (Regno Unito), da tumulti e rivolte (Sud Africa), da terremoti (Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda) spesso attuati attraverso l'istituzione di appositi fondi pubblici, finanziati dall'erario, a cui si attinge per coprire la quota di indennizzi non coperti da polizze private o non assicurabili privatamente (i.e. il *Calamities Compensation Act* dei Paesi Bassi o il *National Fund for Natural Damage Assistance* della Norvegia (che però opera in coordinamento con le imprese assicuratrici private riunite nel *Norsk Naturskadepool*); il *National Program for Restoration and Modernization* stabilito in Polonia per i danni da alluvione; il *FONDEN* messicano per i danni da disastri; il *Natural Disaster Relief Arrangements (NDRA)* australiano; il sistema dell'*Earthquake Commission (ECQ)* neozelandese).

accesso al credito – quanto meno dal punto di vista teorico) di cui possono godere i soggetti pubblici rispetto al rischio di insolvenza sopportato dall'industria privata in caso di eventi cd. “*Low Probability High Severity (LPHS)*” quali le catastrofi.

Dall'altra, questo tipo di intervento pubblico nello schema assicurativo tradizionale comporta il rischio di favorire il cd. “*moral hazard*”, soprattutto laddove non siano previsti meccanismi correttivi (quali le franchigie ad esempio). Il settore privato dispone di maggior discrezionalità nell'elaborare strumenti atti a neutralizzare il “*moral hazard*”, compresa la facoltà di rifiutare l'assicurazione di determinati rischi o per determinati soggetti. L'assicuratore pubblico tipicamente è ispirato da finalità solidali e mutualistiche e quindi non può ricorrere a tutti i meccanismi selettivi di cui dispone il mercato assicurativo privato¹⁶. Più i programmi si avvicinano e utilizzano gli schemi propri dell'assicurazione privata, più aumentano i costi delle polizze per i privati ed al contempo diminuiscono gli oneri finanziari complessivi sulle casse pubbliche (oltre alla riduzione del “*moral hazard*”), e viceversa.

Vi è un chiaro meccanismo di *trade-off* tra accessibilità per i privati alla copertura assicurativa e neutralizzazione dei fallimenti del mercato assicurativo privato; le scelte governative a favore di uno schema piuttosto che un altro non potranno che riflettere precise scelte politiche.

Vi è infine un'ultima considerazione preliminare da svolgere. Vi sono programmi nazionali che offrono coperture ampie contro un rischio generico da catastrofe (tale ad esempio il sistema francese di riassicurazione *Cat-Nat*), mentre altri programmi offrono coperture contro specifici rischi catastrofici (i.e. rischio da alluvione, rischio da terremoto, rischio da uragani). Alcuni studi statistici dimostrano che più basso è il rischio di esposizione a un evento catastrofico ricorrente su un determinato territorio (i.e. nuovamente l'esempio della Francia che è esposta principalmente al rischio di alluvioni ma in una porzione limitata del suo territorio), più i programmi assicurativi pubblici saranno pronti ad offrire coperture generiche contro il rischio catastrofico. Laddove invece vi siano dei rischi tipici e ricorrenti (i.e. il rischio di terremoti in Giappone e in California, il rischio di uragani in Florida), più saranno elaborati programmi assicurativi limitati alla copertura del solo specifico rischio in questione¹⁷.

3.1 Alcuni esempi di sistemi di assicurazione pubblica diretta

a) IL SISTEMA SPAGNOLO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI STRAORDINARI

Creato nel 1954, il programma spagnolo per il finanziamento dei disastri, si avvale del *Consortio de Compensacion de Seguros (CCS)*, impresa pubblica, per offrire

¹⁶ P.K. Freeman, K. Scott, *Comparative Analysis of Large Scale Catastrophe Compensation Schemes*, cit., p.189

¹⁷ P.K. Freeman, K. Scott, *Comparative Analysis of Large Scale Catastrophe Compensation Schemes*, cit., p. 208 ss.

assicurazione contro i cd. “rischi straordinari” (sia naturali, quali le catastrofi, che causati dall’uomo, quali atti di terrorismo e tumulti). L’attività del CCS è disciplinata dal diritto privato ed è sottoposta quindi alle regole privatistiche per le imprese di assicurazione; inoltre dal 1991 non detiene più il monopolio per le assicurazioni per rischi straordinari. Il meccanismo di funzionamento dell’assicurazione si basa sulla sussidiarietà rispetto a un normale contratto di assicurazione: il CCS pagherà gli indennizzi per danni derivanti da rischi straordinari al verificarsi alternativo di due condizioni, ovvero 1) la polizza base a copertura dei beni danneggiati non comprende anche il rischio da evento straordinario; oppure 2) l’impresa assicuratrice che si è esplicitamente assunta la copertura del rischio straordinario nella propria polizza non è in grado di far fronte ai pagamenti.

L’esistenza di una polizza base a copertura di determinati rischi (i.e. contro gli infortuni o contro i danni alla proprietà) è quindi condizione necessaria per poter ricevere i pagamenti del CCS ed in alcuni casi (i.e. per le polizze contro gli incendi ed altri pericoli naturali e altre polizze contro i danni ad autoveicoli e simili) l’estensione della copertura della polizza base ai “rischi straordinari” è obbligatoria. Il supplemento di premio (variabile secondo il tipo di polizza di base) per la copertura del rischio aggiuntivo viene corrisposto al CCS; il CCS a sua volta provvede direttamente al pagamento degli indennizzi non coperti dall’assicuratore privato nel caso si verifichi il rischio “straordinario”.

b) IL PROGRAMMA FEDERALE STATUNITENSE DI ASSICURAZIONE CONTRO LE ALLUVIONI

Il *National Flood Insurance Program (NFIP)* approvato dal Congresso statunitense nel 1968 (con il *National Flood Insurance Act of 1968*) prevede, nelle comunità che abbiano adottato e messo in atto programmi di prevenzione contro le alluvioni (in particolari zone a rischio note come *Special Flood Hazard Areas*), la possibilità per i proprietari privati di contrarre polizze assicurative contro i danni da alluvione finanziati dal Governo federale. Il programma è gestito da due rami (la *Federal Insurance and Mitigation Administration* e la *Mitigation Directorate*) della *Federal Emergency Management Agency*. In media il NFIP riesce a coprire i costi degli indennizzi corrisposti attraverso i premi riscossi dalle polizze offerte¹⁸.

c) IL SISTEMA TURCO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DA TERREMOTO

La Turchia tra il 1999 ed il 2000 ha istituito un sistema di assicurazione obbligatoria per i rischi da terremoto per gli immobili destinati ad uso abitativo. I premi di

¹⁸ A. Monti, *Environmental Risks and Insurance...*, cit., p. 75

tale assicurazione, inquadrata nell'ambito di un Programma per l'assicurazione sui rischi da terremoto, confluiscono nel fondo pubblico della *Turkish Catastrophe Insurance Pool*. Il *TCIP*, ente gestito dallo Stato, offre copertura assicurativa per i danni da terremoto entro alcuni limiti massimi, parametrati sulle condizioni territoriali (i.e. sismicità) e delle costruzioni assicurate. I privati possono volontariamente sottoscrivere polizze private aggiuntive per la copertura dei rischi oltre i limiti assicurabili con il *TCIP*.

3.2 Alcuni esempi di sistemi di riassicurazione pubblica

a) IL SISTEMA FRANCESE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI NATURALI

Particolarmente noto e consolidato ormai da trent'anni è il cd. "regime del *Cat-Nat*" adottato in Francia. L'ordinamento francese nel 1982 ha istituito infatti un meccanismo per il risarcimento dei danni provocati dai disastri naturali che si basa sull'estensione obbligatoria anche ai danni provocati dalle catastrofi naturali della copertura assicurativa fornita dalle polizze per l'assicurazione sulla proprietà liberamente contraibili¹⁹. Il regime pubblico di questo meccanismo assicurativo riesce ad ovviare ad alcuni degli ostacoli all'assicurabilità dei rischi da eventi catastrofici. Da una parte infatti il carattere obbligatorio dell'estensione assicurativa permette di neutralizzare il pericolo della "selezione avversa" dei contraenti. Dall'altra parte, pur innestandosi in un mercato assicurativo ben consolidato e dagli eventi catastrofici relativamente contenuti quale quello francese, l'esistenza dello Stato quale garante ultimo per questo tipo di assicurazione riduce notevolmente la perdita aggregata annuale per il settore assicurativo²⁰.

Il meccanismo assicurativo funziona secondo lo schema classico del contratto di assicurazione. Per ottenere il risarcimento del danno provocato da catastrofe è necessario provare l'esistenza di danni a beni coperti da un'assicurazione "sui beni" (di cui

¹⁹ Legge n. 82-600 del 13/07/1982, *Loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles*. Cfr. *Chapitre V, L'assurance des risques de catastrophes naturelles*, artt. L-125-1 a L-125-6, Code des assurances, ed in particolare l'art. L-125-1: «*Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. [...] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. [...] L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. [...]*».

²⁰ S. Vallet, *The French Experience in the Management and Compensation of Large Scale Disasters*, in *Catastrophic Risks and Insurance*, N. 8, OECD, 2005, p. 294

l'assicurazione *Cat-Nat* costituisce un'estensione che copre i danni altrimenti "non assicurabili") ed il nesso causale con l'evento catastrofico²¹. L'evento catastrofico, per rilevare ai fini dell'assicurazione *Cat-Nat*, deve essere dichiarato tale attraverso un decreto interministeriale che determina le zone ed il periodo colpiti dall'evento, nonché il tipo di danno che sarà risarcibile.

Il danno deve essere direttamente causato dall'evento catastrofico (manca tuttavia una definizione preventiva nella legge del 1982 del tipo di rischio incluso e/o escluso da tale estensione assicurativa).

A questo schema basato sull'estensione dell'istituto dell'assicurazione sui beni si aggiungono dei "correttivi" (indicativi anche della natura pubblica di tale meccanismo). Innanzitutto per incentivare l'adozione di alcune misure di prevenzione relative ai rischi naturali cd. "prevedibili", è previsto che una quota del danno debba rimanere a carico dell'assicurato attraverso un meccanismo di franchigie. Nel 2001 è stata elaborata ed introdotta a tal fine una scala mobile relativa ai valori delle franchigie che viene applicata a quei comuni che non hanno ancora adottato dei piani di prevenzione per i cd. rischi naturali prevedibili (*plan de prévention des risques naturels prévisibles, P.P.R.*). Alla franchigia viene assegnato un coefficiente da 1 a 4, parametrato sul numero di decreti relativi allo stesso specifico rischio emessi nell'ultimo quinquennio, che moltiplica il valore della franchigia stessa.

In secondo luogo, la *Caisse Centrale de Réassurance (CCR)*, impresa pubblica, agisce come riassicuratore, offrendo una garanzia governativa per i disastri naturali. La riassicurazione opera con una combinazione del meccanismo di riassicurazione pro-quota e di quello dell'eccedenza del rischio (o *stop-loss*). È per quest'ultima eccedenza del rischio che lo Stato si fa garante. Va sottolineato tuttavia che la *CCR* non detiene il monopolio di riassicuratore di ultima istanza.

b) IL SISTEMA GIAPPONESE DI RIASSICURAZIONE CONTRO I TERREMOTI

La *Japan Earthquake Reinsurance (JER) Company*, impresa di riassicurazione per i danni da terremoto gestita dallo Stato, è stata creata in attuazione del programma previsto dalla Legge per l'assicurazione dei rischi da terremoti approvata nel 1966 (ed in seguito più volte riformata). Il programma di assicurazione giapponese prevede che gli assicuratori offrano la copertura (con alte franchigie) per i danni da terremoto nelle proprie polizze anti-incendio sugli immobili residenziali (copertura che non è obbligatoria tuttavia) e che poi possano riassicurarsi per la totalità del rischio con la *JER*.

²¹ Si noti che il meccanismo dell'estensione della copertura per danno da evento catastrofico ad altra polizza contro danni alla proprietà costituisce attuazione di uno dei principi dell'economia assicurativa: il raggruppamento (cd. *bundling*) di rischi non correlati all'interno di un unico pacchetto assicurativo.

La *JER* a sua volta può in parte trasferire il rischio allo Stato (attraverso il meccanismo della riassicurazione per l'eccedenza di rischio) ed in parte riassicurarsi sul mercato privato. La solvibilità della *JER* è garantita dallo Stato.

c) IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO I TERREMOTI IN CALIFORNIA

Il *California Earthquake Authority* è un programma di assicurazione contro i danni da terremoti gestita dallo Stato californiano ma finanziata dal settore privato e che offre delle “mini-polizze” con una franchigia più alta e una copertura più limitata rispetto alle assicurazioni private. Il programma è stato creato nel 1996 per agevolare gli assicuratori privati che sono obbligati per legge ad offrire copertura contro i danni da terremoto in tutte le polizze sulle case. Tuttavia, lo Stato si limita a gestire il programma e non offre alcuna garanzia finanziaria, con la conseguenza che se il fondo a disposizione non riesce a coprire le richieste di indennizzo queste saranno evase secondo una ripartizione *pro quota* delle risorse disponibili.

d) IL SISTEMA RIASSICURATIVO DELLA FLORIDA PER IL RISCHIO DA URAGANI

Il *Florida Hurricane Catastrophe Fund* opera dal 1993 come riassicuratore per una porzione dei rischi da uragani sottoscritte dagli assicuratori. Il fondo è finanziato dai premi pagati dagli assicuratori che offrono polizze su proprietà residenziali private e commerciali (ed i costi di tale riassicurazione possono essere trasferiti sui premi delle polizze base sottoscritte dai privati). La capacità di copertura del fondo tramite i meccanismi della riassicurazione è limitata al patrimonio di cui dispone (patrimonio che può essere accresciuto anche ricorrendo al finanziamento privato sui mercati finanziari ma che non gode di sovvenzioni pubbliche dirette).

4. Considerazioni sull'opportunità di adottare programmi di assicurazione pubblica in Italia

L'Italia è esposta ad alta probabilità di rischi di diversa natura, tra cui terremoti, dissesti idro-geologici, alluvioni, vulcani²². Il modello di compensazione attuato finora nel nostro ordinamento si è basato su provvedimenti governativi straordinari per far fronte alle emergenze derivanti da eventi catastrofici emanati *ad hoc* a seguito del verificarsi degli eventi stessi.

La discussione circa l'opportunità di adottare modelli assicurativi pubblici non è ignota al dibattito italiano (i.e. in tempi recenti, ad esempio, all'indomani del terre-

²² Cfr. ad esempio i dati raccolti in S. Maccaferri, F. Cariboni, F. Campolongo, *Natural Catastrophes: Risk relevance and Insurance Coverage in the EU*, European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Settembre 2012

moto che colpì l'Abruzzo nel 2009 fu l'ISVAP a invocare l'adozione di questo tipo di modello; il recente dl 59/2012 sul riordino della Protezione civile aveva previsto all'articolo 2 l'estensione della copertura delle polizze assicurative sui fabbricati privati ai rischi derivanti dalle calamità naturali, demandando ad un successivo provvedimento attuativo le modalità ed i termini del regime assicurativo, ma il provvedimento è stato soppresso in sede di conversione del decreto legge dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012). I limiti della proposta non convertita – subito evidenziati dai critici – erano da un lato la circostanza che la copertura assicurativa gravava sui proprietari dei fabbricati, mentre nel caso delle catastrofi naturali queste colpiscono l'intero territorio, distruggendo o danneggiando infrastrutture, edifici pubblici, coltivazioni. In secondo luogo la volontarietà dell'assicurazione avrebbe determinato un tipico caso di "selezione avversa" inducendo ad assicurarsi i soggetti maggiormente a rischio ed escludendo quelli che ritengono di non esserlo. La conseguenza sarebbe stata l'insostenibilità del rischio e dunque un esponenziale aumento dei premi.

De iure condendo si potrebbe ipotizzare una previsione di assicurazione obbligatoria, gestita da un soggetto pubblico (direttamente o in regime di co-assicurazione con imprese private), gravante su tutti i Comuni, con premi variabili a seconda della estensione territoriale, della popolazione e della sua densità, della serie storica delle calamità che li hanno colpiti. Spetterebbe alle singole amministrazioni coprire il premio con la fiscalità locale, e verrebbe coperto l'intero territorio. Sarebbe compito del legislatore prevedere forme e procedure standardizzate efficienti ed eque di ripartizione dell'indennizzo fra i soggetti pubblici e privati danneggiati dalla catastrofe. Un tale modello presenterebbe una serie di vantaggi: per un verso risponderebbe ad un principio di solidarietà nazionale, peraltro già molto radicato (come dimostrano le risposte popolari nei casi di cataclismi: alluvioni, terremoti). In secondo luogo ne deriverebbe un significativo risparmio per la finanza pubblica la quale attualmente è costantemente alle prese con l'improvviso reperimento di risorse ulteriori per fare fronte alle varie calamità. In terzo luogo la gestione di una massa consistente di premi consente di fare investimenti produttivi e dunque di accrescere il fondo. Ancora, l'esistenza di un fondo assicurativo apre la strada ad ipotesi di riassicurazione reperibili sul mercato internazionale. Infine, potrebbe crearsi una utile sinergia fra singoli Comuni e fondo (in veste di finanziatore) per la "messa in sicurezza" del territorio, con conseguente riduzione del premio.

Le diverse opzioni a disposizione dei legislatori nazionali, nonché l'opportunità di intraprendere azioni a livello comunitario per migliorare il mercato dell'assicurazione contro le catastrofi naturali nell'Unione europea sono stati oggetto del Libro verde sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (COM/2013/213 final) pubblicato dalla Commissione nell'aprile 2013. Il Libro apre alla consultazione su diversi profili legati al mercato delle assicurazioni in questo settore, ivi

comprese *inter alia* indagini sull'utilità di introdurre l'aggregazione obbligatoria dei prodotti nelle polizze (eventualmente associata a meccanismi di assicurazione obbligatoria contro le calamità); su come strutturare e finanziare schemi di riassicurazione pubblici o su incarico pubblico; sui meccanismi per promuovere la diffusione delle cosiddette assicurazioni parametriche; sui diversi possibili metodi di calcolo dei premi; sull'armonizzazione delle condizioni contrattuali e sull'utilizzo di franchigie, scoperti e coassicurazione; nonché su diversi profili relativi alla responsabilità civile in caso di calamità antropogeniche.

5. Alcune considerazioni sui meccanismi risarcitori

Le questioni principali riguardanti la compensazione ottimale per le vittime di eventi catastrofici si possono riassumere con i seguenti quesiti: quali sono gli strumenti con cui compensare le vittime con i minori costi (amministrativi) e riducendo al minimo o evitando effetti collaterali e/o effetti distributivi negativi e, se esistono degli strumenti giuridici con cui, anche agendo sui costi risarcitori, si possano prevenire alcuni tipi di catastrofe attraverso dei meccanismi di incentivo/disincentivo²³. Negli Stati europei si possono distinguere tre macro-modelli per risarcire coloro che hanno subito danni da eventi c.d. "catastrofici"²⁴.

Il primo modello non adotta alcun provvedimento di regolazione specifica oltre alle regole già esistenti in materia di responsabilità civile e di regole di previdenza sociale. In questo caso bisogna ulteriormente distinguere a seconda che vi sia o meno un contributo pubblico integrativo a sostegno dei programmi di previdenza sociale o di assicurazione privata. In alcune ipotesi specifiche inoltre i governi potranno decidere risarcimenti aggiuntivi *ad hoc* per le vittime di questo tipo di evento (i.e. modello tedesco e svedese).

Nel secondo modello ci si affida direttamente ai contratti assicurativi per i quali, tramite specifici interventi regolatori, si estende la copertura obbligatoriamente per includervi anche i disastri "naturali" (quindi oltre le ipotesi in cui il mercato assicurativo offra già contratti a copertura di simili sinistri che i privati possono

²³ Sulla natura e sulle componenti del cd. "danno catastrofale" su cui non ci si è soffermati in questa sede, cfr. ad es. A. Monti, *Il danno catastrofale*, cit., il quale lo definisce come "la conseguenza patrimoniale pregiudizievole del verificarsi di un rischio catastrofale" e vi comprende i danni diretti alle persone ed ai beni di proprietà privata; i costi per le misure di intervento per l'incolumità delle persone, per la messa in sicurezza dei luoghi, per la predisposizione di alloggi temporanei; i danni ai beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, alle infrastrutture ed al patrimonio artistico e culturale; i danni da lucro cessante derivanti dall'interruzione di attività economiche e dal conseguente minor gettito fiscale; eventuali ulteriori danni di carattere macroeconomico (*Id.* a p. 19 e ss.).

²⁴ M.G. Faure, T. Hartlief, (a cura di), *Financial Compensation for Victims of Catastrophes. A Comparative Legal Approach*, Springer, 2006, p. 2 ss

volontariamente sottoscrivere) – questo secondo modello è ad esempio adottato in Francia.

Come si è visto, questo intervento attraverso l'utilizzo dello schema assicurativo può essere attuato sia con modelli interamente pubblici (in cui lo Stato si fa riassicuratore e garante ultimo) sia modelli in cui vi è una ripartizione del rischio tra l'industria assicurativa privata ed il settore pubblico.

Il terzo modello infine prevede l'istituzione di appositi fondi per le vittime di tali eventi con un risarcimento che tuttavia non potrà coprire completamente l'ammontare dei danni subiti.

Sono diversi i fattori che condizionano i legislatori nazionali ad optare in favore di un regime piuttosto che di un altro. Vi sono variabili istituzionali (relativi in particolare all'individuazione dello strumento istituzionale da utilizzare anche in considerazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei modelli compensativi); variabili dipendenti dalle diverse caratteristiche dei mercati assicurativi nazionali; variabili dipendenti dalla diversa esposizione dei singoli paesi alle catastrofi naturali; differenze storiche e culturali (maggiore o minore tradizionale affidamento ai principi solidaristici o all'autonomia privata); differenti orientamenti e bisogni politici e sociali²⁵.

Si deve inoltre considerare che alcune differenti soluzioni possono essere dettate anche dalla variazione nel tipo di rischio sottostante (già la distinzione tra rischi da catastrofe naturale e rischi provocati dall'uomo lascia intuire che vi possano essere delle differenze circa la possibilità o meno di individuare dei soggetti responsabili anche solo in parte per i danni causati).

Premesse queste brevi considerazioni, la questione della scelta di un determinato modello assicurativo/risarcitorio può anche essere fatta in astratto, utilizzando i criteri di efficienza dettate dalle leggi economiche e dalla metodologia dell'analisi economica del diritto, salvo poi ricordare che l'applicazione reale dei modelli sarà condizionata dai fattori appena menzionati.

In linea generale si rileva che per motivi di certezza del diritto ed uguale trattamento davanti alla legge per tutte le vittime di catastrofi naturali, i programmi di assicurazione sono preferibili rispetto alle soluzioni *ad hoc* approvate all'indomani di un evento catastrofico²⁶.

Allo stesso modo, per quanto riguarda l'entità dei risarcimenti ottenibili, sono preferibili gli schemi in cui l'indennizzo non costituisca un reintegro totale dei dan-

²⁵ V. Bruggeman, *Compensating Catastrophe Victims. A Comparative Law and Economics Approach*, Alphen aan den Rijn (Kluwer Law International), 2010, p. 547

²⁶ V. Bruggeman, *Compensating Catastrophe Victims. A Comparative Law and Economics Approach*, cit., p.212 ss.

ni subiti, pena il rischio che si inneschino dei meccanismi di inefficienza in cui i costi per l'adozione di misure di prevenzione superino le spese recuperabili attraverso indennizzi a copertura integrale dei danni²⁷.

I meccanismi assicurativi possono quindi non solo svolgere la funzione di allocazione e distribuzione delle perdite, bensì, agendo sulla misura dei risarcimenti oppure (come avviene in alcuni modelli) condizionando la disponibilità di polizze assicurative all'adozione di misure preventive, agire anche come incentivanti alla prevenzione o limitazione dell'entità delle perdite (massimizzando così il livello generale del *welfare* sociale).

Per quanto riguarda l'opportunità e soprattutto la portata dell'intervento pubblico, si è già rilevato che il mercato privato in sé non riesce a garantire una efficiente assicurabilità dei rischi catastrofici. Riconosciuta quindi l'utilità (o necessità) di un intervento pubblico per ovviare al fallimento del mercato, laddove si voglia procedere attraverso lo strumento assicurativo, è possibile come si è visto graduare diversamente l'intervento del settore pubblico. Tale intervento si può *inter alia* parametrare su due grandi direttrici: ruolo lasciato al libero mercato (assicurativo), con particolare riferimento alla porzione di rischio eventualmente lasciata all'industria assicurativa privata e/o all'esistenza di meccanismi di solvenza garantiti dallo Stato; ruolo lasciato all'autonomia privata, con particolare riferimento alla scelta se adottare schemi di assicurazione obbligatoria oppure agire con meccanismi di puro incentivo (sovvenzioni, agevolazioni fiscali etc.) alla sottoscrizione di polizze private (o pubbliche) facoltative.

Gli assiomi del liberismo economico spingono affinché l'intervento pubblico, a prescindere dalla portata, si avvalga se possibile di meccanismi del mercato (i.e. si fa riferimento ai vantaggi derivanti dalla competitività nell'offerta di assicurazione).

In secondo luogo, anche laddove si decida ad esempio un intervento di sostanziale copertura pubblica dei costi del rischio e si opti per un meccanismo di assicurazione obbligatoria, è possibile introdurre dei correttivi (franchigie, sconti sui premi, etc.) in modo da neutralizzare i rischi di "*moral hazard*" connaturati a questo tipo di intervento. Un meccanismo di assicurazione obbligatoria inoltre permette di ovviare al rischio di selezione avversa (per cui anche in presenza di un'offerta di assicurazioni contro i rischi da catastrofe a prezzi accessibili, molti soggetti, considerandosi non particolarmente esposti, potrebbero decidere di non assicurarsi).

Infine, quanto al tipo di rischio da assicurare, la scelta a favore di polizze comprensive e generiche contro un pacchetto di rischi catastrofici (piuttosto che l'assicurazione contro uno specifico rischio) permette di ridurre alcuni costi di transazione e di contenzioso; può costituire un incentivo per un maggior numero di sottoscrizioni

²⁷ V. Bruggeman, loc. ult. cit.

volontarie (salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria), riducendo in parte la selezione avversa; e permette una parziale differenziazione nel portafoglio dei rischi dell'assicuratore (quantomeno per quel che riguarda il tipo di evento, non così per il problema tipico della concentrazione spazio temporale del numero di polizze coinvolte nelle catastrofi)²⁸.

²⁸ V. Bruggeman, *Compensating Catastrophe Victims. A Comparative Law and Economics Approach*, cit., p. 217

Uno sguardo comparatistico sui patti successori e sulla distribuzione negoziata della ricchezza d'impresa

di Andrea Fusaro*

SOMMARIO: 1. L'attualità del tema – 2. La previsione dei patti successori in Germania – 2.1. Vor- und Nacherbschaft: il fedecommesso – 2.2. La trasmissione dell'impresa di famiglia – 3. Il divieto dei patti nel diritto successorio francese – 3.1. La formulazione del divieto – 3.1.1. La donation-partage – 3.2. La legge 23 giugno 2006, n. 2006-728 – 3.2.1. Il mandato post mortem – 3.2.2. L'ampliamento dei margini dell'autonomia privata – 3.2.3. La rinuncia all'azione di riduzione – 3.2.4. I patti successori – 3.2.5. La "clause commerciale" – 3.2.6. L'ampliamento dell'ambito della "donation-partage" – 3.2.7. Le "libéralités graduelles" e le "libéralités résiduelles" – 3.3 Riepilogo del sistema francese vigente. – 4. Lo scenario italiano. – 4.1. Gli interventi legislativi. – 4.2. Il movimento per una riforma ulteriore della legittima e dei patti successori. – 5. Convergenze e trapianti.

1. L'attualità del tema

Sono noti gli ostacoli disseminati sul terreno del diritto civile ad una trasmissione preordinata della ricchezza, in particolare il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c. che se, per un verso, vieta di destinare per contratto i beni per il tempo seguente alla morte, per altro impedisce di disporre dei diritti attesi dalla chiamata ereditaria – come pure di rinunziarvi – anteriormente all'apertura della successione; divieto presente in alcuni ordinamenti soltanto e di cui in sede comunitaria si è auspicata la rimozione.

Nell'ambito della verifica concettuale della materia successoria, aperta da tempo, occupa una posizione centrale il tema delle successioni anomale, che registra l'intensificarsi dei fenomeni parasuccessori – atti tra vivi, liberalità, pensati per dare un assetto stabile al patrimonio in vista della propria dipartita –, suggerendo di ripensare l'indeclinabilità del testamento quale strumento per indirizzare la trasmissione anticipata. Non tutti, però, auspicano l'abolizione del divieto dei patti successori istitutivi, escludendo che ciò possa risolvere la trasmissione intergenerazionale della ricchezza¹.

* Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l'Università di Genova.

¹ Per una panoramica delle proposte: A. Zoppini, *Il patto di famiglia. Linee per la riforma dei patti sulle successioni*

L'analisi del diritto straniero da sempre constata la presenza nel panorama giuridico europeo dei due modelli polarizzati, rispettivamente tedesco – laddove i patti successori sono accolti – e francese, che li osteggia.

2. La previsione dei patti successori nel BGB

È risaputo che in Germania i patti successori (*Erbverträge*) sono ammessi e trovano disciplina nel codice civile (parr. 1941 e 2274 ss. BGB), a fianco del testamento². Il par.1941 BGB consente al disponente di ricorrere al contratto per istituire eredi, disporre legati, imporre oneri; il secondo comma precisa che in tal modo è consentito designare erede o legatario sia la controparte sia un terzo. Pertanto in Germania, onde disporre dei propri beni successivamente alla morte, accanto al testamento sussiste l'alternativa del contratto ed entrambi rientrano nella categoria dei negozi *mortis causa*³.

Oltre al testamento semplice, il diritto tedesco conosce quello congiuntivo (parr. 2265 ss. BGB), consentito esclusivamente a coniugi ed a conviventi registrati (ai sensi del *Lebenspartnerschaftsgesetz*), mentre il contratto successorio è a disposizione di tutti. Inoltre per il testamento congiuntivo sono previste forme semplificate, tra cui quella olografa; al contrario, la conclusione di un patto postula l'atto notarile (par. 2276). Diverge, invero, la stessa natura dei due istituti: da un lato sussiste un puro negozio *mortis causa* come il testamento, dall'altro lato vi è un istituto ibrido. Invero la dottrina tedesca⁴ individua la peculiarità dell'*Erbvertrag* precisamente nella sua natura ambivalente: esso è un negozio *mortis causa*, ma allo stesso tempo è anche un contratto⁵.

Attraverso il patto successorio sono dunque adottabili disposizioni *mortis causa* (par 2278), reciproche oppure comuni rivolte a terzi. L'istituto in parola è un con-

future, in *Riv. Dir. Priv.*, 1998, p. 255; G. Amadio, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, pp. 69 ss.

² Si segnalano C. Reithmann, A. Albrecht, *Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung*, München, 2001; H. Nieder, *Handbuch Testamentsgestaltung*, Beck, 2000.

³ Si rinvia agli scritti di B. Eccher, *Antizipierte Erbfolge*, Berlin, 1980; D. Olzen, *Die Vorweggenommene Erbfolge*, Berlin, 1984; H. Kollhoser, *Aktuelle Fragen der Vorweggenommenen Erbfolge*, in *Archiv für civ. Praxis*, 194 (1994), pp. 231 ss.

⁴ H. Brox, *Erbrecht*, Köln, 2003, p. 91.

⁵ Tale ambivalenza si riflette sugli effetti giuridici di negozio *mortis causa*. Infatti, come avviene nel testamento, il disponente non dispone del proprio patrimonio nell'immediato e non assume un'obbligazione in senso tecnico: trattandosi di negozio a causa di morte, gli effetti si produrranno solo al momento del decesso. Pertanto la conclusione dell'*Erbvertrag* non può incatenare la libertà negoziale del disponente, il quale conserva la piena capacità di destinare il suo patrimonio con negozi giuridici *inter vivos*. Conferma proviene dal par. 2286 BGB, secondo cui l'*Erbvertrag* non limita il diritto di disporre del proprio patrimonio. Allo stesso tempo l'erede o legatario designato nel contratto, prima della morte del *de cuius*, non acquista alcun diritto né alcuna aspettativa di diritto, ma soltanto un'aspettativa di fatto. Non sono quindi riconducibili alla figura dell'*Erbvertrag* figure quali il contratto di compravendita, i cui effetti siano posticipati al momento della morte, oppure la vendita dell'eredità, la donazione *mortis causa* (par. 2301).

tratto vero e proprio, produttivo di effetti vincolanti per il disponente che vede limitata la sua libertà testamentaria (par. 2289). È questa la maggiore differenza tra il patto successorio ed il testamento: solo nel primo ci si impegna nei confronti della controparte e si perde la possibilità di revocare le disposizioni *mortis causa*⁶. Peraltro anche il testamento congiuntivo (par. 2256) è tendenzialmente revocabile solo da entrambi (par. 2271). Inoltre, atteso che il patto successorio rientra nella categoria del contratto, per la sua conclusione non è sufficiente la capacità testamentaria, ma occorre (par. 2275) la piena capacità negoziale⁷.

In ordine all'oggetto si registra una chiara delimitazione di contenuti, allineati al testamento. Si distingue tra le disposizioni di natura contrattuale e le unilaterali. Le prime sono solo l'istituzione di erede e l'attribuzione di legati o di oneri (par. 2278), mentre tra le seconde rientrano tutte quelle suscettibili di inserimento nel testamento (par. 2299), quale – ad esempio – la nomina di un esecutore testamentario. La divaricazione tra le due tipologie è netta e condiziona il regime della loro revoca: le unilaterali sono revocabili anche per testamento, quelle contrattuali tendenzialmente solo attraverso un successivo accordo tra le medesime parti. Naturalmente, l'intesa con la quale si risolve un precedente patto potrà disporre non solo delle previsioni aventi natura contrattuale, ma anche di quelle unilaterali che, nel silenzio delle parti, si intendono anch'esse travolte.

È tuttavia importante osservare che l'istituzione di erede e l'attribuzione di legati e oneri non rivestono natura necessariamente contrattuale, potendo essere pure unilaterali, con la conseguente libera revocabilità⁸. Certamente per la ricorrenza di un patto successorio occorre almeno una disposizione di natura contrat-

⁶ Ai sensi del par. 2289 la stipula di un patto successorio (*Erbvertrag*) supera un testamento precedente in ordine alle disposizioni incompatibili. Un patto successorio è superabile da altro contratto concluso tra i medesimi soggetti (par. 2290), non tra uno di loro e gli eredi dell'altro. Le disposizioni aventi natura contrattuale contenute in un patto successorio con le quali è attribuito un onere o un legato sono revocabili tramite un testamento successivo, purché vi sia l'approvazione dell'altro contraente (par. 2291). Inoltre (par. 2292) il patto successorio concluso tra coniugi o conviventi è revocabile tramite testamento congiuntivo. Peraltro nel patto successorio è permesso riservarsi la facoltà di revoca (par. 2293); la revoca è, inoltre, consentita in ipotesi di indegnità del beneficiario della disposizione (par. 2294). Qualora la disposizione testamentaria sia stata effettuata in considerazione di debiti, può essere disposta la revoca ove sia intervenuta la loro estinzione (par. 2295). Laddove consentita, la revoca può intervenire anche per testamento (par. 2297).

⁷ Viene fatta eccezione per l'ipotesi che il contratto sia concluso tra coniugi o nubendi, con l'approvazione del rappresentante legale o, talvolta, del giudice. La ratio della norma muove dalla consapevolezza che nella prassi sono proprio i coniugi a ricorrere al patto successorio, cosicché esso è frequentemente collegato ad una convenzione matrimoniale (*Ehevertrag*). D'altra parte, come il testamento, l'*Erbvertrag* deve essere concluso personalmente ed è richiesta la contestuale presenza delle parti davanti al notaio.

⁸ Peraltro in dottrina si osserva come non ci sia una presunzione generale della natura contrattuale di queste disposizioni: per capire se vi sia o meno l'assunzione di un impegno si deve infatti guardare al complessivo regolamento negoziale e alla natura dei rapporti tra le parti (H. Brox, op. cit., p. 94).

tuale, diversamente il negozio produce gli effetti di un testamento, nonostante l'etichetta.

Dalla restrizione dell'oggetto deriva che spesso l'*Erbvertrag* viene collegato con altri contratti, in particolare con il già ricordato *Ehevertrag* (Convenzione matrimoniale) oppure, per esempio, con un accordo mediante il quale la controparte si impegna a provvedere al mantenimento del disponente fino alla di lui morte.

La coesistenza di testamento congiuntivo e patti successori è da tempo oggetto di critiche e proposte di riforma: ad esempio si è suggerito di abolire il privilegio della forma olografa per il testamento congiuntivo ed estendervi la prescrizione dell'atto notarile⁹.

2.1. *Vor- und Nacherbschaft: il fedecommissio*

Il diritto tedesco vieta il fedecommissio, non la sostituzione fedecommissaria. Invero tale preclusione – oggi piuttosto restrizione – non figura nel BGB e neppure nella legislazione speciale, ove è reperibile una disposizione risalente alla prima metà del secolo scorso, proibitiva di una diversa forma di fedecommissio, consistente nella conservazione del patrimonio indiviso. Il termine *Nacherbe* indica colui che diventa erede del *de cuius* solo dopo il venir meno di un altro (*Vorerbe*), come nel caso in cui un soggetto istituisca erede la moglie e, dopo la di lei morte, il figlio.

Nacherbe e *Vorerbe* sono entrambi eredi del disponente, ma in via successiva, cosicché non si crea alcuna comunione ereditaria, come invece avviene tra i coeredi. Ovviamente è possibile nominare eredi più persone¹⁰, sia *Vor-* che *Nacherben* ed in tal caso si configurerà una comunione ereditaria tra costoro¹¹. Si consente anche che un *Vorerbe* diventi coerede successivo: si pensi all'istituzione della moglie come unica erede laddove il testatore abbia stabilito che, a seguito di nuove nozze del coniuge, parte della sua eredità sia devoluta ad altri. In tale evenienza la moglie e l'altra persona saranno coeredi successivi.

Merita di essere qui ricordata la regola generale indicata dal primo comma del paragrafo 2109, secondo cui l'istituzione di un erede susseguente diventa inefficace se la successione ulteriore non si verifica entro trent'anni.

⁹ A. Roethel, *Law of Succession and Testamentary Freedom in Germany*, in M. Anderson e E.A. Amayuelas, *The Law of Succession. Testamentary Freedom*, European Law Publishing, 2011, pp. 165 ss.

¹⁰ A. Roethel, *Law of Succession and Testamentary Freedom in Germany*, cit., p. 165 ss., ricorda come il diritto tedesco riconosca al testatore poteri considerevoli, consentendogli di imporre all'erede restrizioni durature. I limiti sono di ordine temporale: in linea di principio, la sostituzione fedecommissaria perde effetto dopo trent'anni dall'apertura della successione (par. 2109, 1 comma, 1 parte, 2210, 1 parte, BGB), salvo eccezioni (par. 2210, 2, BGB). L'A. conclude escludendo l'operatività nel diritto tedesco di una regola omologa rispetto alla rule against perpetuities, dal momento che trovano cittadinanza le fondazioni di famiglia (*Privat-Familienstiftung*).

¹¹ In ipotesi il disponente istituisce eredi i suoi figli fino ad un certo termine e dispone che successivamente l'eredità passi ai suoi nipoti.

2.2. La trasmissione dell'impresa di famiglia

Per la trasmissione dell'impresa di famiglia in Germania sono impiegati diversi strumenti. Risulta assai diffuso il mandato *post mortem*, dal momento che ove formato per atto notarile non si estingue a seguito della morte del mandante (par. 672 BGB). Si può dare vita ad una semplice procura *post mortem*, destinata a produrre effetto solo dopo il decesso del rappresentato, che vale quale precauzione, affiancandosi a misure specifiche; essa è utilizzata per transazioni che riescono difficoltose se perfezionate dopo il decesso, quali la cessione di azioni oppure operazioni bancarie. In un contesto internazionale l'impiego di questo strumento non è raccomandabile, dal momento che in molti paesi la morte invariabilmente estingue ogni procura¹².

Se l'impresa familiare costituisce la principale fonte di reddito, ed è stata fondata dai coniugi, consta essere impiegato il testamento congiuntivo; le coppie sposate hanno inoltre a disposizione il *Berliner Testament*¹³, una forma speciale di testamento congiuntivo contenente la destinazione dell'asse del coniuge superstite, il quale risulta perciò vincolato, dal momento che dopo la morte del primo non è più revocabile, salvo rinuncia all'eredità (par. 2271, II, I, BGB). Un testamento congiuntivo peraltro non garantisce la continuità dell'impresa familiare, essendo esposto alla rivendicazione della legittima da parte dei successori necessari.

La stipula di un contratto successorio (che, come s'è detto, richiede la forma notarile: par. 2274 ss. BGB), consente la prefigurazione del futuro assetto dell'impresa; ove integrato dalla partecipazione dei figli, quali titolari dell'aspettativa alla legittima sull'impresa familiare, consente di ottenere la rinuncia ai loro diritti.

Lo strumento classico per mantenere l'impresa all'interno della famiglia a beneficio delle future generazioni è la nomina testamentaria di eredi successivi, attraverso la designazione dei soggetti destinati a subentrare al primo chiamato, al verificarsi di un certo evento (par. 2100 BGB). Di regola, l'abitazione e l'azienda sono attribuiti ad un soggetto per una durata vitalizia ed alla sua morte ad un altro, realizzando un assetto accostabile al "*settlement*" inglese¹⁴. La particolarità risiede nella circostanza per cui i chiamati in ordine successivo sono tutti eredi per un certo tempo, ma soggetti a limiti circa la facoltà di disposizione dei cespiti (parr. 2112 – 2115 BGB), in ragione dell'obbligo di conservare e trasmettere l'asse ai chiamati in subordine (par. 2130 BGB).

¹² R. Krause, "Planning Succession in International Family Business-Recent Developments in Germany", in *Family Finances*, a cura di B. Verschraegen, Jan Sramek, 2008, pp. 777 ss.

¹³ A. Frieser, in *Handbuch des Fachanwalts für Erbrecht*, Cap 1, Wolters Kluwer, Monaco, 2005, p. 543.

¹⁴ D. Fisher, *The German Legal System and Legal Language*, 4 ed., New York, 2009, p. 89.

Questa costruzione autorizza l'esclusione di certe persone dall'asse (essenzialmente il nuovo coniuge del superstite) e protegge contro le pretese dei legittimari. Inoltre è utile per giovani imprenditori che non abbiano ancora individuato il loro successore.

Quale holding di famiglia in Germania è utilizzata la «*GmbH & Co. KG*», scelta anche per ragioni fiscali, laddove gestore è una società a responsabilità limitata (*GmbH*), e gli altri soci sono privati. L'accomandita (*KG*) presenta bensì ampi vantaggi fiscali, ma richiede la presenza di soci a responsabilità illimitata, a fianco di quelli a responsabilità limitata (*Kommanditist*).

In Germania la pianificazione della successione nell'impresa è perseguita anche tramite la fondazione di famiglia (par. 80 BGB ss.), la quale non presenta vantaggi fiscali, ma il conferimento in essa di partecipazioni sociali è immune dalle pretese dei legittimari dopo il decorso di un decennio¹⁵.

3. Il divieto dei patti nel diritto successorio francese

Nel *Code Civil* sono state depositate le regole sulla legittima (artt. 913 ss.)¹⁶, nonché quelle espressione del c.d. divieto dei patti sulle successioni future (artt. 722, 1130, co. 2., 791, 943, 1389, 1600, 1837), come pure dei testamenti congiuntivi e reciproci (art. 968)¹⁷.

I limiti imposti all'autonomia del testatore si sono rivelati, invero, causa di disuguaglianza, perché indifferenti alle diverse situazioni di bisogno e di merito; essi sono risultati inoltre particolarmente inefficienti rispetto alle esigenze sia delle famiglie ricomposte sia della trasmissione delle imprese. La Francia ha registrato tale obsolescenza e vi ha fatto fronte attraverso l'intervento legislativo, com'è suo costume¹⁸. Anche in Italia sono state raccolte analoghe lamentele e si è reagito in modo non molto dissimile, ancorché non coincidente: questo determina una sfasatura, per certi versi una rincorsa tra i due ordinamenti, che merita di essere segnalata.

¹⁵ R. Krause, cit. pp. 784 ss.

¹⁶ Riferisce L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, IV ediz. rielab., in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, p. 36, che nel progetto del Code questo sistema era chiamato "legitime", mentre nella redazione definitiva si preferì la formula "reserve", che si distingue sia dalla "reserve coutumiere" sia dalla "legitime de droit", configurandosi come "il risultato di un'opera originale che ha fuso i due istituti adottando la struttura della riserva allo scopo della legittima". La crasi tra "reserve" e "legitime" produsse un effetto originale, perché essa come la legittima riguarda tutti beni, inclusi quelli donati, è attribuita soltanto a discendenti ed ascendenti, ma l'impronta dell'organizzazione riproduce la riserva consuetudinaria.

¹⁷ Si rinvia all'elegante illustrazione di A. Zoppini, *Le successioni in diritto comparato*, Torino, 2002, pp. 71 ss., nonché 155 ss.

¹⁸ La predilezione verso l'intervento legislativo è da tempo registrata e segnalata: per tutti A. Gambaro, *Il modello francese*, in A. Gambaro e R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 3ª ed., 2008, pp. 287 ss.

3.1. La formulazione del divieto

Si è puntualmente posto in luce come la nozione di patto successorio¹⁹ abbracci una fenomenologia ampia, ove rientrano atti strutturalmente e causalmente eterogenei: insieme negozi tra vivi ed a causa di morte, contratti ed atti unilaterali, nonché il divieto dei testamenti congiuntivi e reciproci²⁰.

La genericità del dato legislativo francese ha legittimato un'applicazione estesa del divieto da parte della giurisprudenza²¹, che l'ha inteso quale principio di ordine pubblico²², salvo evolvere con il tempo verso una maggiore attenzione alla meritevolezza del contenuto²³. Tale applicazione larga fu osteggiata dalla dottrina maggioritaria – sulla scorta del temperamento al divieto contenuto nell'art. 722 e nell'art. 1130, co. 2. realizzato dal primo comma dell'art. 1130²⁴ – la quale ha portato dalla sua il legislatore a ridosso della successione nelle imprese, nel diritto societario – ammettendo la clausola di continuazione con gli eredi²⁵ –, e poi rispetto ai “*fonds de commerce*”²⁶.

¹⁹ Art. 722: «*Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendent ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la Loi*».

²⁰ A. Zoppini, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 156.

²¹ L'evoluzione è stata ripercorsa a suo tempo da A. Ponsard, *La loi du 3 juillet 1971 sur le rapport à succession, la réduction pour atteinte à la réserve et les partages d'ascendants*, in *Recueil Dalloz*, 1973, *Chron.*, pp. 37 ss.

²² Cass. Civ., 11 gennaio 1933, in *Recueil périodique et critique mensuel Dalloz*, 1933, 1, 10, con nota di Capitant.

²³ Come emblematica del nuovo corso si può segnalare Cass. Civ. 30 maggio 1985 n. 84-11795, in *Dalloz*, 1986, J, 65, secondo cui «*une promesse de vente déterminée dans son objet et dans son prix, engageant le promettant immédiatement et de façon irrévocable et faisant naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et dont seule l'exécution est différée jusqu'au décès du promettant, constitue non un pacte sur succession future, mais une promesse post mortem valable comme n'ayant suspendu que l'exécution d'un droit déjà né*».

²⁴ Art. 1130: «*On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit*». Accurata ricognizione ne è stata offerta da A. Palazzo, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, pp. 4 ss., nonché da M. V. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.

²⁵ L. 24 luglio 1966, n. 66-38, nonché l. 4 gennaio 1978, n. 78-9. Secondo l'art. 21 della l. 66/537 la società in nome collettivo «*prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après: S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société. Il ne sera de même s'il a été stipulé que la société continuerait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute personne désignée par les status ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires*». È poi intervenuta la l. 78/704 precisando che laddove la società continui con i soli soci superstiti l'erede è creditore del valore della quota del socio defunto.

²⁶ L. 13 luglio 1965, n. 65-570, portante riforma della disciplina del regime patrimoniale della famiglia, ha consentito la conclusione di una convenzione matrimoniale prevedendo che il coniuge superstite collaboratore nell'attività commerciale può conservare l'immobile e liquidare gli altri: «*Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'une d'eux, le survivant aura la faculté d'acquiescer ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée*». La norma è stata poi modificata dalla legge 2006-728.

Notevole è stata altresì l'innovazione introdotta nel 1971²⁷ alla disciplina dell'azione di riduzione, in base alla quale l'alienazione perfezionata con il consenso di tutti i successori necessari proteggeva l'avente causa dalla pretesa restitutoria²⁸, pur mantenendo il divieto di rinuncia anteriormente all'apertura della successione²⁹ (preclusione che verrà meno nel 2006).

3.1.1. LA DONATION-PARTAGE

La *donation-partage* ed il "*testament-partage*" sono figure contemplate dal Code Civil nel capitolo settimo del titolo secondo del libro terzo intitolato ai "*partages faites par les ascendants*", nel testo originario dell'art. 1075³⁰. La legge 88-15 del 5 gennaio 1988 ha poi aggiunto un terzo comma dedicato alle imprese³¹.

Si tratta di istituti con radici antiche, che gli storici hanno rintracciato, per un verso, nel diritto romano, poi rielaborate nel "*partage d'ascendants*" dall'antico diritto francese, e, per altro, nella "*démission de biens*" dei paesi di tradizione consuetudinaria³². A seguito della riforma del 2006 troviamo queste disposizioni modificate e raccolte sotto l'etichetta comprensiva di "*liberalités-partages*".

3.2. La legge 23 giugno 2006, n. 2006-728

La legge 2006-728³³ è stata preceduta da notevole preparazione, in termini sia di elaborazione dottrinale, sia di progetti³⁴.

²⁷ Art. 10 l. 3 luglio 1971, n. 71-523.

²⁸ Art. 930, co. 2., vecchio testo: «*Lorsque le donateur aura consenti à l'alienation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs*». M. Grimaldi, *Clause stipulée dans une donation-partage pour protéger les ayants cause des donataires contre les effets de la réduction pour atteinte à la vente d'un bien donné*, in *Defrenois*, 1996, 3.

²⁹ TGI Parigi, 12 maggio 1993, in *JCP*, 1994, II, 301, nonché Cass. Civ., 18 maggio 1994 n. 91-17338, in *Defrenois*, 1995, 175, con nota di M. Grimaldi, che ha tuttavia escluso ricadesse nel divieto l'atto con cui gli eredi avevano convenuto, prima dell'apertura della successione, che le donazioni manuali ricevute «*seraient rapportés à la succession affectés d'un indice à déterminer lors du partage*».

³⁰ Prevedendosi che: «*Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent*».

³¹ «*Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance*».

³² Al lettore italiano si offre l'analisi di G. Oberto, *Il patto di famiglia*, Padova, 2006, pp. 18 ss.

³³ Pubblicata in *JO* 24 giugno 2006, p. 9513.

³⁴ Un elenco è fornito da V. M. Nicod, *L'anticipation de la succession*, in *JCPN*, 2006, I., p. 1136.

Una pattuglia di prestigiosi studiosi aveva, invero, completato pochi anni prima un progetto dedicato alle liberalità, quale macro-categoria comprensiva delle donazioni e dei lasciti testamentari, assegnandole un ruolo sistematico³⁵: verso tale lavoro è palesamente debitore il testo approvato, che di quello ha recepito parti significative, oltre all'impostazione di fondo, incentrata sulle liberalità. Invero il titolo secondo del libro terzo del codice non è più intitolato “*Des donations entre vifs et des testaments*”, ma “*des libéralités*”, che l'art. 893 definisce incentrandole sulla gratuità (“*a titre gratuit*”), senza accenno allo spirito di liberalità, precisando che “*Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament*”.

La legge è intitolata alla “*réforme des successions et des libéralités*”, una riforma ormai percepita come urgente posto che “*les successions ne remplissent plus leur rôle traditionnel d'établissement dans la vie*”³⁶, in ragione dell'inadeguatezza rispetto alla trasmissione delle imprese, alla modificazione della composizione delle famiglie, alla presenza di figli deboli. In questa ottica, la risposta legislativa è stata nei termini dell'ampliamento dell'autonomia privata, dello snellimento della gestione del patrimonio, dell'accelerazione della liquidazione della successione³⁷, senza tuttavia scardinare l'impianto tradizionale³⁸, in particolare senza rimuovere il divieto dei patti successori e la riserva.

Novità di maggior momento è l'introduzione della possibilità di rinuncia anticipata all'azione di riduzione; punto altresì fondamentale la traduzione in valore delle liberalità lesive della riserva; altrettanto degna di nota è la liquidazione notarile della successione; vera e propria rivoluzione le “*libéralités-partages*”; ugualmente significativa la previsione della “*donation-partage transgenerazionale*”; novità rimarcabile il “*mandat à effet postume*”³⁹.

Tra le direttrici principali della riforma è stato identificato il potenziamento della volontà del disponente⁴⁰, realizzato secondo la consueta tecnica che risparmia regole di principio e definizioni, ma scava loro il terreno intorno⁴¹.

³⁵ J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Afrique, G. Morin, *Des libéralités. Une offre de loi*, Defrenois, 2003.

³⁶ Rapporto al Senato n. 343 del 10 maggio 2006.

³⁷ *Exposé des motifs*, projet de loi n. 2427 du 29 juin 2005.

³⁸ Ph. Malaurie, *Examen critique du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités*, in *Defrenois*, 2005, p. 38298; D. Vigneau, *Le règlement de la succession. Observation sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités*, in *JCP N*, 2006, I, p. 1144.

³⁹ Ph. Malaurie, *Préface*, in M.-C. Forgerard, R. Crone, B. Gelot, *Le nouveau droit des successions et des libéralités. Loi du 23 juin 2006. Commentaire & formules*, in *Defrenois*, Parigi, 2007; Id., *Les successions. Les libéralités*, in *Defrenois*, 2006, p. 97; Id., *La réforme des successions et des libéralités*, in *Defrenois*, 2006, pp. 1319 ss.

⁴⁰ A.M. Leroyer, *Réforme des successions et des libéralités. Loi n. 2006-728 du 23 juin 2006*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2006, p. 613.

⁴¹ Consueta al legislatore francese, sin dall'elaborazione del Code Civil, come a suo tempo segnalato da R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 5^a ed., 1992; A. Gambaro, *Il modello francese*, in A. Gambaro e R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, cit., pp. 287 ss.

La legge 2006-728 è incentrata sui discendenti, come attestano le innovazioni introdotte in tema di rappresentazione, rinuncia, *donation-partage* e donazione transgenerazionale, le quali assecondano la logica di solidarietà familiare discendente, confidando nell'adozione spontanea di altre misure a favore degli anziani – quali le assicurazioni sulla vita – nonché nell'intervento statale tramite la previdenza e l'assistenza⁴².

3.2.1. IL MANDATO POST MORTEM

L'art. 812 ha previsto la facoltà di attribuire a qualsiasi persona fisica o giuridica – non escluso un erede – mandato ad amministrare o gestire tutto o parte l'asse ereditario, per conto e nell'interesse di uno o più eredi individuati, subordinatamente alla sussistenza di un «*interet sérieux et legitime*»⁴³ relativo all'erede od al patrimonio. Dev'essere conferito per atto notarile e la sua durata non può eccedere il biennio od il quinquennio, a seconda delle circostanze.

Nelle intenzioni del legislatore tale strumento dovrebbe ovviare ad alcune emergenze tipiche, quali in particolare la trasmissione di un'impresa⁴⁴ ad eredi minorenni o incompetenti⁴⁵, nonché a quelle altrove risolte attraverso la fiducia, che peraltro nel frattempo è stata introdotta in Francia con la legge 2007-211 del 19 febbraio 2007⁴⁶.

I poteri del mandatario sono circoscritti alla gestione, e difettano per l'alienazione, conservati dall'erede il quale è pertanto in grado di trasferire i beni, determinando l'estinzione del mandato: per questa ragione, la dottrina notarile suggerisce di introdurre meccanismi rivolti ad impedire tale iniziativa da parte del titolare dei beni amministrati⁴⁷.

⁴² A. M. Leroyer, *Réforme des successions et des libéralités. Loi n 2006-728 du 23 juin 2006*, cit., p. 623.

⁴³ Art. 812-1-1, co. 1, code civil.

⁴⁴ La dottrina francese ha osservato che il legislatore del 2006 ha ideato l'istituto del mandato *post mortem* proprio allo scopo (certo, ancorché non esplicito) di favorire la gestione dell'impresa, poiché attraverso il mandato il de cuius può conferire i poteri di amministrazione necessari alla sola gestione di quella (d'altra parte, la continuità di un'impresa dipende direttamente da quella della sua gestione e del controllo, mentre la trasmissione della proprietà interferisce in misura relativa). La portata del mandato differisce a seconda che si tratti di una «*entreprise individuelle*» o «*sociétaire*»: nel primo caso, il mandatario può occuparsi direttamente della gestione; nel secondo, gli è riconosciuto il solo diritto di voto in assemblea.

⁴⁵ Rapp. AN n. 2850 dell'8 febbraio 2006.

⁴⁶ L. n. 2007-211 «*instituant la fiducie*» pubblicata sul JO n. 44 del 21 febbraio 2007, p. 3052, la quale ha introdotto nel libro terzo del codice un titolo XIV.

⁴⁷ M.-C. Forgerard, R. Crone, B. Gelot, *Le nouveau droit des successions et des libéralités. Loi du 23 juin 2006. Commentaire & formules*, Defrenois, Parigi, 2007.

3.2.2. L'AMPLIAMENTO DEI MARGINI DELL'AUTONOMIA PRIVATA

Il legislatore francese, proseguendo nella tendenza all'ampliamento dei margini dell'autonomia privata manifestata già dalle riforme anteriori⁴⁸, è inoltre intervenuto sulla riserva e sui patti successori, oltre che sulle incapacità a disporre ed a ricevere⁴⁹, nonché sul ruolo del giudice in particolare in materia di divisione⁵⁰. Lo scenario risulta, poi, arricchito dalla comparsa dei PACS, destinatari di previsioni apposite, ed al contempo avamposti cui rapportare proiezioni applicative delle nuove norme⁵¹.

Muovendo dalla prospettiva attenta ai tre valori tra i quali la disciplina successoria si trova a mediare – l'uguaglianza tra gli eredi, la sicurezza del beneficiario, l'autonomia del disponente⁵² – si è dato atto della perdita da parte della riserva delle funzioni individuale e familiare, a seguito della sua conversione in valore, a beneficio della sicurezza della circolazione giuridica dei beni provenienti da liberalità. Del resto in Francia il movimento verso la contrattualizzazione del diritto successorio è stato registrato non solo rispetto all'ampliamento dei margini di ammissibilità dei patti sulle eredità future, ma pure in ordine all'impiego di strumenti negoziali per aggirare la riserva⁵³.

3.2.3. LA RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE

È stata salutata quale frutto di una riforma epocale la previsione circa la possibilità di rinuncia anticipata all'azione di riduzione, introdotta dai novellati artt. 929 ss., da formularsi tramite atto notarile (art. 930), a vantaggio di soggetti determinati. Essa ha suggerito ai commentatori la notazione che la riserva non presenta più un carattere assoluto "d'ordre public"⁵⁴.

In queste innovazioni la dottrina ha letto l'intento di incoraggiare gli accordi tra gli eredi: del resto, tra gli impieghi prefigurati dal legislatore si segnalano la trasmissione di un'impresa, l'aiuto ad un figlio handicappato, o semplicemente più debole

⁴⁸ M. Dagot, *L'esprit des réformes du droit successoral*, in *Mélanges G. Marty*, Univ. des sciences sociales de Toulouse, 1978, pp. 305 ss.

⁴⁹ Il maggiorenne sotto tutela, debitamente autorizzato e assistito, è stato ammesso a testare (art. 504), mentre non può provvedervi il tutore in suo luogo. Inoltre nell'art. 911 è stata resa relativa la presunzione d'interposizione dei genitori dell'incapace a ricevere.

⁵⁰ Rendendo eccezionale quella giudiziale e quella volontaria la regola (art. 835).

⁵¹ Efficace la sintesi offerta da A. M. Leroyer, *Réforme des successions et des libéralités. Loi n 2006-728 du 23 juin 2006*, cit., pp. 616 ss.

⁵² P. Catala, *La réforme des liquidations successorales*, Defrenois, 1982, p. 21.

⁵³ Tra questi l'assicurazione sulla vita: M. Grimaldi, *Succession et contrat*, in D. Fenouillet e P. de Vareilles – Sommieres, *La contractualisation de la famille*, Economica, 2001, p. 197.

⁵⁴ F. Guerchoun e S. Piedelievre, *La réforme des successions et des libéralités par la loi du 23 juin 2006*, in *Gaz. Pal.* 23-24.8.2006, n. 235, p. 2.

economicamente⁵⁵. È stato, peraltro, anche segnalato il rischio di alimentare conflitti insiti nell'offerta di operare il salto di una generazione. Colpisce, in ogni caso, l'imposizione della presenza di due notai per ricevere la rinuncia (art. 930).

3.2.4. I PATTI SUCCESSORI

Ancora una volta il principio è fatto salvo, al prezzo di numerose eccezioni. L'art. 722 subordina all'espressa previsione legislativa l'efficacia delle convenzioni sulle successioni future, mentre in chiusura del secondo comma dell'art. 1130, dopo la formulazione del divieto dei patti successori dispositivi e rinunciativi, la riforma ha aggiunto la salvezza per le ipotesi previste dalla legge.

A tali riserve ha fatto seguito la proliferazione delle ipotesi di patti leciti: oltre alla menzionata rinuncia anticipata all'azione di riduzione, figura la ratifica legislativa (art. 1390) dell'orientamento giurisprudenziale in materia di "clause commerciale", ma soprattutto l'estensione della "donation-partage" a vantaggio di una cerchia di soggetti più ampia dei discendenti (art. 1075), nonché la donazione transgenerazionale.

3.2.5. LA "CLAUSE COMMERCIALE"

L'art. 1390 *code civil* stabilisce che, al momento della redazione del *contrat de mariage*, i coniugi possono assegnare al superstite «la facoltà di acquistare o, in ogni caso, farsi attribuire – al momento della divisione dell'asse – determinati beni personali del defunto». La prassi dimostra come questa disposizione sia spesso utilizzata per consentire al superstite di subentrare nell'impresa (commerciale od agricola) che costituiva bene personale dell'altro, corrispondendo un indennizzo agli altri eredi⁵⁶: la clausola è detta "commerciale" proprio in ragione della circostanza che spesso ha ad oggetto un *fond de commerce* e persegue lo scopo di evitare interruzioni brusche e repentine nella gestione degli affari del defunto⁵⁷. L'inserimento di un bene nel *contrat de mariage* non ne preclude, peraltro, la disponibilità attraverso atti *inter vivos*.

La clausola vide la luce agli inizi del ventesimo secolo ma, poiché appariva quale patto sulla successione futura, la giurisprudenza di merito ne sancì spesso la illiceità⁵⁸, finché la Cassazione ne dichiarò la nullità per contrasto con le norme di ordine pubblico⁵⁹. Le esigenze pratiche ed i diversi interventi della dottrina sfociarono in

⁵⁵ Rapp. AN, cit., p. 255.

⁵⁶ La determinazione dell'ammontare dell'indennizzo è, generalmente, affidata ad un esperto (F. Xavier Testu, *Pactes sur succession future exceptionnellement autorisés*, in M. GRIMALDI (cur.), *Droit patrimonial de la famille*, Dalloz, 2009, pp. 395 ss).

⁵⁷ Beninteso, purché sia consentito agli altri eredi di ottenere l'equivalente dalla successione.

⁵⁸ T. Ruen, 5 aprile 1921; A. Ruen 15 dicembre 1922, in *DP* 1923, 2, 1, con nota di Capitant; T. Seine, 24 dicembre 1928, in *DP* 1929, 2, 105, con nota di Capitant.

⁵⁹ Cass. civ. 11 gennaio 1933, n. 35.

una legge del 1965⁶⁰, con cui furono introdotti tre nuovi articoli⁶¹ che riconoscono al coniuge superstite la possibilità di prelevare determinati beni dall'asse ereditario, indennizzando gli altri eredi. Il *contrat de mariage* contenente una simile clausola non cade, dunque, sotto la scure del divieto di patti successori per espressa previsione legislativa: mentre l'art. 1398 *code civil* vieta ai coniugi la stipula di alcuna convenzione o rinuncia per modificare la propria successione, il successivo art. 1390 stabilisce che essi possono "tuttavia" prevedere che alla morte di uno l'altro ne acquisti determinati beni, prelevandoli dall'asse ereditario. L'avverbio "tuttavia" – con cui si apre la norma – limita la portata del divieto cosicché, pur riconoscendo nella fattispecie un patto successorio⁶², ne costituisce un'eccezione legale.

3.2.6. L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DELLA "DONATION-PARTAGE"

La *donation partage* riguarda tutto il patrimonio e assicura la tutela dei legittimari; è dotata di efficacia reale immediata e come tale è irrevocabile⁶³.

La legge del 2006 ne ha novellato la disciplina, tra l'altro prevedendo espressamente l'evenienza che coinvolga figli non comuni (art. 1076-1 cod. civ.) ed abbia ad oggetto beni sia propri sia in contitolarità⁶⁴. Essa è stata estesa a discendenti di grado diverso.

Si è, inoltre, previsto che i figli rinuncino⁶⁵ alla loro riserva a vantaggio dei rispettivi discendenti⁶⁶, in questo modo assecondando l'attuazione di donazioni transgenerazionali⁶⁷.

La *donation partage* può essere utilizzata quale strumento di trasmissione dell'impresa⁶⁸ e la consacrazione della versione *transgénérationnelle* (operata dalla

⁶⁰ L. 13 luglio 1965, n. 65-570.

⁶¹ Art. 1390, 1391, 1392 *code civ.*: il primo stabilisce il principio, gli altri ne fissano i limiti e le modalità di esecuzione.

⁶² Si tratta, infatti, di una promessa (condizionata) di vendita di un bene facente parte dell'asse ereditario.

⁶³ Essa fu recepita nel Codice civile italiano del 1865, ma più non compare in quello del 1942. Sotto il vigore del precedente codice, la dottrina (V. Polacco, *Della divisione operata da ascendenti fra discendenti*, Verona – Padova, 1884, pp. 252 ss.; G. Tedeschi, *La divisione d'ascendente*, Padova, 1936, pp. 1 ss.) poneva in luce l'assenza di comunione nella divisione dell'ascendente ed osservava che se fosse stata una comunione avrebbe operato l'accrescimento.

⁶⁴ «*Tout personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différent, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs*» (art. 1075-1 cod. Civ.).

⁶⁵ Con il nuovo testo dell'art. 805, co. 2, la rappresentazione dell'erede rinunciante è allargata.

⁶⁶ «*Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotés en lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotés séparément ou conjointement entre eux*» (art. 1078-4 cod. civ.).

⁶⁷ Art. 1078-4 code civ.

⁶⁸ G. Wicker, *Successions et sociétés en France*, in *Les successions. Journées roumaine. Travaux de l'Association H. Capitant des Amis de la culture juridique française*, Tome LX, 2010, Bruylant, 2012, pp. 516 ss.

legge del 2006) consente di trasmettere l'impresa anche ai discendenti di un erede presuntivo.

3.2.7. LE “LIBÉRALITÉS GRADUELLES” E LE “LIBÉRALITÉS RESIDUELLES”

È quasi una nemesi storica quella che vede la Francia riabilitare progressivamente il fedecommesso, a suo tempo fieramente osteggiato. Se ne scorge, invero, il profilo dietro la previsione delle “*liberalites graduelles*”⁶⁹, secondo cui al donatario od al legatario può imporsi l'obbligo della conservazione in vista della trasmissione alla propria morte ad un beneficiario ulteriore, preventivamente indicato. La riforma del 2006 è intervenuta ad ampliare considerevolmente la portata della norma, che nella versione previgente circoscriveva l'impiego della clausola ai trasferimenti gratuiti che intervenissero tra genitori e figli, ed avessero ad oggetto la porzione disponibile⁷⁰. Nel testo innovato la dottrina ha sottolineato, per un verso, l'assenza di limiti quanto al numero dei beneficiari finali e, per altro, il vincolo alla preservazione del bene, senza accedere alla sua conversione in valore.

Si registra, poi, la replica del fedecommesso de residuo nella disposizione (art. 1057) sulle “*libéralités résiduelles*”⁷¹ rivolta a legittimare la previsione che un terzo riceva quanto rimarrà della donazione o del legato effettuati a favore di un primo beneficiario.

3.3. Riepilogo del sistema francese vigente

Le formule legislative con cui il *Code civil* colpisce i patti successori sono assai ampie, cosicché la giurisprudenza francese ne ha fatto vasto impiego, incorrendo nella disapprovazione della dottrina, che peraltro ha inciso – più che sulle Corti (se non in misura marginale) – sul legislatore, che è intervenuto per allentare il divieto nell'ambito dell'agricoltura, del commercio, del diritto societario. Occorre, peraltro, avvertire che la presenza della *donation partage* consente la distribuzione del patrimonio in vita tra i legittimari con il loro consenso.

⁶⁹ L'attuale articolo 1048 cod. civ. (modificato dall'art. 20 della legge del 2006) stabilisce che: «*Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.*»

⁷⁰ La versione precedente dell'art. 1048 (in vigore fino al 1 gennaio 2007) recitava: «*Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.*»

⁷¹ L'attuale articolo 1057 cod. civ. (modificato dalla legge del 2006) stabilisce che: «*Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.*»

Assai articolata è la riforma del 2006, sia dal punto di vista categorico, sia da quello delle regole. Da un lato, si coglie l'apporto del gruppo di lavoro capitanato da Carbonnier, dal cui progetto di legge è stata raccolta la macro categoria della liberalità, comprensiva di donazioni e testamenti. Dall'altro, si interviene su molteplici aspetti, praticamente su tutti e tre i fronti considerati della riserva, dei patti successori, nonché della circolazione dei beni, anche se questa volta rispetto a quelli la cui provenienza è una donazione.

Quali ragioni dell'intervento legislativo sono state enunciate la perdita di funzionalità del diritto successorio in generale ed in particolare rispetto alla modificazione delle famiglie (con chiaro riferimento a quelle ricomposte), alla presenza di figli deboli, nonché in ordine alla trasmissione delle imprese (nonostante una legge del 1988 avesse adeguato la disciplina della *donation* e del *testament partage* alla presenza di imprese).

La risposta del legislatore è stata resa sul fronte dell'ampliamento dell'autonomia privata, pur senza rimuovere il divieto di patti successori e la riserva. Su quest'ultima si riflette la possibilità di rinuncia anticipata all'azione di riduzione, consentita rispetto alla donazione quando il donante è ancora in vita.

L'obiettivo di adattare la riserva in ragione dei meriti e dei bisogni non è, dunque, stato attuato in Francia assecondando l'autonomia unilaterale del disponente, dal momento che gli interventi hanno coinvolto categorie complessive di successibili (coniuge prima, ascendenti poi). Il fine di modulare la riserva è stato perseguito attraverso l'introduzione di strumenti nuovi, od il potenziamento di altri preesistenti, tutti bilaterali, quindi allargando la breccia nel divieto dei patti successori, che pure è mantenuto fermo con la salvezza delle eccezioni.

Oltre alla appena ricordata rinuncia all'azione di riduzione, troviamo: l'estensione della *donation-partage* ai figli unilaterali ed ai beni pure non comuni, misura adatta alle famiglie ricomposte; la donazione transgenerazionale, che permette di saltare una generazione, beneficiando i nipoti purché i figli rinuncino ai loro diritti; la liberalità graduale e quella residuale. Secondo la prima al donatario ed al legatario può imporsi l'onere della conservazione in vista della trasmissione alla propria morte ad un beneficiario ulteriore, preventivamente indicato; l'altra consente di prevedere che un terzo riceva quanto rimarrà della donazione o del legato effettuato a favore del primo beneficiario.

4. Lo scenario italiano

Le medesime critiche nei confronti del diritto successorio manifestate in Francia vengono formulate in Italia⁷², il cui diritto riproduce quello francese – anteriore alle recenti riforme – quanto alla riserva per quota fissa, alla irrinunciabilità anticipata dell'azione di riduzione, alla sua portata reipersecutoria, al divieto dei patti successori.

Anche il nostro codice civile contiene un divieto dei patti successori e lo esplicita con maggior enfasi rispetto a quello francese⁷³. Viene, ancora, in gioco la dispensa da collazione (art. 737) e la donazione “*si/cum premoriar*”⁷⁴, da tenere distinta dalla donazione “*mortis causa*”. La giurisprudenza ha ravvisato violazione dell'art. 458 cod. civ. in fattispecie quali: il trasferimento tra fratelli con intervento dei genitori⁷⁵; la divisione tra fratelli che prende in considerazione i beni dei genitori ancora in vita⁷⁶; la clausola di consolidazione di una quota senza indennizzo⁷⁷. Talora il patto successorio appare rivolto a perequare attraverso un atto tra vivi la diversa condizione economica dei riservatari⁷⁸.

⁷² A. Falzea, *Relazione introduttiva*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Cedam, 2007, p. 5 rileva come l'adeguamento del diritto successorio transiti lungo più prospettive: a) il modo in cui la legge regola la situazione successoria con riguardo ai limiti all'autonomia testamentaria e all'estensione della successione necessaria; la migliore regolamentazione del diritto successorio in relazione alle persone per una più appropriata regolamentazione dei concorsi; l'introduzione di maggiori articolazioni, in considerazione dell'età, delle condizioni di salute, dei rapporti con la successione necessaria; la revisione dei rapporti tra diritto successorio e divisione ereditaria. b) i rapporti con il diritto comunitario, in termini di patti successori, tutela successoria rispetto alle piccole e medie imprese. c) la capacità successoria rispetto all'embrione ed alla fecondazione assistita. d) i riflessi della mondializzazione dei rapporti umani. e) la migliore razionalizzazione dei rapporti tra reintegrazione e divisione ereditaria. S. Delle Monache, *Presentazione*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, a cura di S. Delle Monache, op. cit., p. 1 formula l'auspicio di «approdare un'ideale riscrittura del diritto ereditario... adeguato alle istanze moderne...». Due eventi in particolare convincono di una tale necessità: il Libro verde UE e la legge 80/2005, quest'ultima peraltro «assai lontana da quel coraggioso disegno di riforma che sarebbe stato invece necessario approntare».

⁷³ Agli artt. 458; 557 co. 2; 561, 563; 589, 590; 653; 1412; 1929; 2355 bis, 2469, tutti di certa applicazione. Rileva ancora l'art. 590 (ma non l'art. 1424); certamente gli artt. 1421 e ss. nonché l'art. 1419. In tema: A. Zoppini, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie “in forma indiretta”*, in *Studi in onore di P. Rescigno, Diritto privato*, Milano, 1998, pp. 919 ss., nonché in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1998, p. 1077; M. Ieva, *I fenomeni parasuccessori*, in *Riv. Not.*, 1988, I, p. 1139; R. Lenzi, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. Not.*, 1988, I, p. 1121; V. Roppo, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1997, p. 5; M. V. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.

⁷⁴ Cass. 8 maggio 1979 n. 2619 ha ritenuto la donazione *si praemoriar* ammissibile purché lo spoglio sia attuale; Cass. 21 aprile 1979 n. 2228 ha sancito la nullità della donazione *mortis causa* in quanto gli effetti dell'attribuzione decorrono dalla morte.

⁷⁵ Cass. 18 aprile 1968, n. 1165, in *Giur. It.*, 1968, I, 936.

⁷⁶ Cass., 22 luglio 1971, n. 2404, in *Foro it.*, 1972, I, c. 70.

⁷⁷ Cass., 16 aprile 1975, n. 1434.

⁷⁸ A. Palazzo, *Istituti alternativi al testamento*, nel *Trattato di Diritto Civile* del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 41 ss.

Il nesso tra la successione necessaria ed il divieto dei patti successori non è soltanto tematico, ma attiene anche allo spirito riformatore che connota le più recenti riflessioni.

4.1. *Gli interventi legislativi*

Gli ultimi interventi legislativi di peso in materia sono noti⁷⁹.

Il primo⁸⁰ ha ridimensionato la portata recuperatoria dell'azione di riduzione, escludendole l'attitudine a colpire i beni alienati dal donatario dopo il decorso di un ventennio dalla trascrizione⁸¹ della donazione, in assenza di un atto di opposizione del coniuge e dei parenti in linea retta, notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa (art. 563 c.c.). Corrispondente salvezza è prevista per pesi ed ipoteche da cui il donatario od il legatario possa aver gravato gli immobili, se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (art. 561 c.c.)⁸². La dottrina italiana si è trovata d'accordo nel consentire la rinuncia preventiva a tale opposizione da parte dei legittimari, sia contestualmente al perfezionamento della donazione, sia in un momento successivo⁸³.

Altrettanto nota è la disciplina sul patto di famiglia, che ha consentito al titolare di un'azienda o di partecipazioni sociali – auspicabilmente di controllo – di trasferirle ad uno o più discendenti, con l'intervento al contratto degli altri legittimari che vedono monetizzate le loro ragioni, salvo non vi rinuncino.

⁷⁹ Nel testo ne vengono analizzati due, omettendo quello dedicato alla riforma dell'indegnità – art. 463 c.c. – ad opera della legge 8 luglio 2005, n. 137, in quanto il suo rilievo è in materia assai ridotto.

⁸⁰ D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 sugli effetti dell'azione di riduzione.

⁸¹ La puntualizzazione circa il decorso non dalla donazione, ma dalla sua trascrizione, è opera dell'art. 3, I c., lett. (a), legge 28 dicembre 2005, n. 263. In molti hanno osservato che i 20 anni sembrano ricavati da App. Roma 25 gennaio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2519, con nota di F. Gazzoni, circa la maturazione dell'usucapione a vantaggio del donatario.

⁸² A. Palazzo, *Aditio hereditatis e rinuncia del chiamato*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, a cura di S. Delle Monache, op. cit., p. 78, critica la soluzione, artificiosa in ragione della timidezza verso il disposto di cui agli artt. 458 e 557, co. 2, mentre meglio recita l'art. 930 Code civil. L'atto di opposizione sarebbe inutile rispetto alla donazione remuneratoria ed a quella modale, in quanto l'obbligazione derivante dalla garanzia per evizione ai sensi dell'art. 797 n. 3 c.c., operativa in questi casi, graverebbe sull'asse, a danno anche del legittimario vittorioso, che si rivelerebbe simile alla clausola di continuazione obbligatoria con gli eredi del socio. Secondo l'A. il legittimario rinunciante all'opposizione indirettamente rinunciarebbe alla riduzione, cosicché se poi la esperisse gli si potrebbe opporre l'exceptio doli. Al riguardo si segnalano le pagine di G. Baralis, *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'art. 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2006, p. 277.

⁸³ Tra gli altri, affrontano il quesito: S. Delle Monache, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2006, p. 305; Id., *Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari*, in *Famiglia*, 2006, 305; M. Ieva, *La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi*, in *Riv. not.*, 2005, p. 943.

L'esigenza di introdurre una disciplina speciale per la successione dei beni produttivi, sollecitata anche a livello comunitario⁸⁴, è alla base della legge 14 febbraio 2006, n. 55. Essa ha inserito nel titolo quarto del libro secondo del codice civile (dedicato alla divisione) gli artt. 768 bis e seguenti contenenti la disciplina del contratto con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda – ed il titolare trasferisce le proprie partecipazioni societarie – ad uno o più discendenti (art. 768-bis), contratto al quale devono prendere parte i coniugi e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento (art. 768-quater, co. 1).

L'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni ad alcuni soltanto non conculca le ragioni degli altri, poiché i primi devono riconoscere ai secondi – salvo costoro non vi rinuncino – una somma corrispondente alla quota di legittima (art. 768-quater, co. 2), eventualmente da liquidarsi in natura, contestualmente o con successivo contratto cui intervengano i medesimi soggetti (art. 768-quater, co. 3). All'apertura della successione quanti non abbiano preso parte all'accordo – secondo un'interpretazione perché sopravvenuti, secondo un'altra ancorché preesistenti – possono chiedere ai beneficiari il pagamento della loro quota (art. 768-sexies, co. 1). La portata dell'istituto risiede nell'esonero da collazione e riduzione di quanto ricevuto (art. 768-quater, co. 4).

Le innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario agli artt. 2355 bis e 2469 c.c. hanno peraltro anticipato la previsione, contemplata dai primi progetti, dell'opzione di acquisto di partecipazioni sociali a causa di morte, sostanzialmente risolvendo il problema della successione, talché l'estensione della disciplina derogatoria anche alle azioni o alle quote societarie è apparsa discutibile⁸⁵.

È stato, inoltre, modificato l'art. 458 inserendovi in apertura l'inciso "fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti", a conferma della consapevolezza di apportare una deroga al divieto dei patti successori (la lettura più condivisa configura nella specie patti dispositivi e rinunciativi); il legislatore non ha, invece, percepito l'interferenza con la legittima, sebbene essa sia modificata convertendo in obbligatoria la consistenza reale delle restituzioni.

La lettura di gran lunga più diffusa, ancorché non incontrastata, vi ha riconosciuto un tipo negoziale nuovo, che non ha a che vedere con il patto successorio istitu-

⁸⁴ Cfr. Raccomandazione della Commissione UE del 7 dicembre 1994, «Sulla successione nelle piccole e medie imprese» (94/1069/CE); Comunicazione della Commissione 28 marzo 1998, n. 98/C 93/02 relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese.

⁸⁵ A. Zoppini, *L'emersione della categoria della successione anticipata. Note sul patto di famiglia*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, pp. 270 ss. (lo scritto si trova riprodotto anche negli *Studi in onore di G. Cian*, con il titolo *Profili sistematici della successione "anticipata"*. *Note sul patto di famiglia*), rileva che mentre «si giustifica una deroga alla disciplina generale delle successioni per l'azienda, bene produttivo non divisibile, è del tutto illogico e probabilmente incostituzionale che il presupposto di una disciplina derogatoria sia legata al fatto che nel patrimonio compaiano partecipazioni sociali».

tivo, il quale prende efficacia a decorrere dalla morte. Vengono, invece, in gioco gli effetti di altri patti, dispositivi e rinunciativi: di qui la segnalata modifica apportata all'art. 458 c.c. In tale prospettiva, la legge 55/2006 apparirebbe un cuneo inserito all'interno del divieto sancito da questa disposizione, ancorché si incroci con alcune tipologie di patti soltanto⁸⁶.

Si tratta, quindi, di due interventi che si sono mossi all'insegna della contrattualità più ampia anche se, dovendo rapportarli alle sotto-categorie dei patti successori, ne riscontriamo modelli dispositivi e rinunciativi, piuttosto che istitutivi, dal momento che l'efficacia dell'attribuzione realizzata attraverso il patto di famiglia è di regola immediata e non subordinata alla morte dell'imprenditore (salvo non si ritenga consentito prevederlo espressamente, nel qual caso ricorrerebbe la figura di patto istitutivo).

4.2. *Il movimento per una riforma ulteriore della legittima e dei patti successori*

Le proposte di riforma del divieto dei patti successori⁸⁷ sono strettamente intrecciate alla legittima in quanto è stato efficacemente evidenziato⁸⁸ come la riunione fittizia – fase imprescindibile del percorso rimediabile – riposi sul formalismo testamentario e delle donazioni, salvo la norma di chiusura per le liberalità non donative contenuta nell'art. 809 c.c. Quindi la soppressione del divieto dell'art. 458 c.c. potrebbe attuarsi soltanto a ridosso della riforma della successione necessaria. È ben vero che in Germania l'apertura ai contratti successori convive con la successione necessaria, ma si tratta di uno scenario diverso.

È nota la tripartizione dei patti successori in istitutivi, dispositivi, rinunciativi. Il legislatore sembra essere già intervenuto sulla terza tipologia con la legge 80/2005, dal momento che l'opposizione al decorso del ventennio è rinunciabile, nonché con la legge del 2006 sui patti di famiglia, laddove potrebbe leggersi una disposizione anticipata della legittima. Ulteriore intervento è stato ravvisato nella riforma del

⁸⁶ Per un riepilogo delle diverse posizioni sul patto di famiglia rinvio al mio lavoro *I patti di famiglia*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, Zanichelli, vol. II, 2008, pp. 857-889, ed alla dottrina più recente: M. Ieva, *Il patto di famiglia*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, Padova, 2010, II, pp. 317 ss.; G. Amadio, *Patto di famiglia e funzione decisionale*; Id., *Profili funzionali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, pp. 345 ss., in *Riv. not.*, 2006, pp. 867 ss.

⁸⁷ E. Lucchini Guastalla, *Divieto della vocazione contrattuale, testamento e strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, a cura di S. Delle Monache, op. cit. p. 139 evidenzia come tradizionalmente “il sistema successorio si mostra indifferente al contenuto economico, alla qualità dei beni che cadono in successione”. Per A. Palazzo, *Le successioni*, Tomo I, 2' ediz., Milano 2000, p. 47 gli atti *trans mortem* pur consentendo al beneficiante la possibilità di revoca, permettono, ad un tempo, al beneficiario di prepararsi già in vita alla successione del beneficiante”.

⁸⁸ M. Ieva, *Divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, a cura di S. Delle Monache, op. cit., pp. 297 ss.; Id., *I fenomeni a rilevanza successoria. Un'analisi dell'evoluzione del sistema successorio alla luce dei recenti interventi del legislatore*, Napoli, 2008.

diritto societario quanto alla conferma della validità delle clausole riguardanti il decesso del socio, che – essendo destinate ad operare con riferimento a soggetti ed oggetto individuati all'epoca della morte del socio – parrebbero incorporare altrettanti patti istitutivi.

L'auspicio prevalente è nel senso della rimozione del divieto del patto rinunciativo, così da agevolare la circolazione giuridica dei beni donati, prendendo spunto dalla soluzione introdotta in Francia da oltre trent'anni, secondo cui è inattaccabile la liberalità perfezionata con l'adesione di tutti i legittimari.

Nell'attesa di un intervento legislativo, si tratta di adottare interpretazioni orientate del dato vigente: si raccomanda, in specie, l'apertura verso la costruzione di donazioni interamente revocabili, attraverso un'interpretazione larga dell'art. 790 c.c.⁸⁹.

5. Convergenze e trapianti

Il ridimensionamento della portata recuperatoria dell'azione di riduzione, attuato ad opera del recente intervento legislativo italiano, esibisce una chiara convergenza con la riforma francese, ed altrettanto può notarsi a margine del favore verso l'espansione dell'autonomia privata nel comparto successorio insito nella previsione dei patti di famiglia. Ancora meritevole di sottolineatura è come anche in Italia abbia guadagnato attualità lo sforzo ricostruttivo rivolto all'individuazione della categoria delle liberalità⁹⁰, ulteriormente sollecitato dal ripristino del tributo successorio.

Anche la Francia ha – chiaramente – privilegiato la strada dell'accordo, attraverso l'ampliamento della *libéralité-partage*, nonché la previsione di donazioni transgenerazionali – le liberalità successive e quelle residuali – che presuppongono l'adesione degli interessati. È probabile che entrambi gli ordinamenti proseguano sulla via della contrattualizzazione per ragioni di sistema, salvo infoltire gli interventi legislativi rivolti a soddisfare bisogni specifici (la casa in locazione o in assegnazione, la pensione⁹¹), esigenze a loro volta raggiungibili anche attraverso lo strumento contrattuale⁹².

⁸⁹ A. Zoppini, *La donazione «ba forza di legge tra le parti» (per una rilettura della riserva di disporre del bene donato)*, in *www.judicium.it*. Assai rilevante è, altresì, il contributo della dottrina alla protezione dell'acquirente dal beneficiario di una liberalità indiretta: per tutti G. Amadio, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, I, pp. 819 ss.

⁹⁰ L. Gatt, *La liberalità*, I, Torino, 2002.

⁹¹ In termini, F. Padovini, *La successione del coniuge, dei parenti e dello Stato*, cit., p. 104.

⁹² Come dimostrano il caso delle clausole societarie di liquidazione della quota del defunto e quelle di subentro nella società dei suoi eredi.

La disciplina delle pratiche commerciali sleali: questioni e tendenze evolutive recenti, con particolare riguardo al settore del credito

di Luciano Pontiroli

SOMMARIO: Parte Prima: La disciplina delle pratiche commerciali scorrette in sintesi: 1 – Le fonti della disciplina. 2 – Le linee fondamentali della disciplina: i soggetti. 2.1 (segue): le pratiche commerciali scorrette. 2.1.1 (segue): il rapporto tra la clausola generale e le disposizioni speciali. 3 – La repressione delle pratiche commerciali scorrette: le disposizioni comunitarie. 3.1 (segue): tutela amministrativa e giurisdizionale nelle disposizioni nazionali. Parte Seconda: quale relazione tra pratiche commerciali scorrette e vessazione contrattuale? 1 – Spunti dottrinali. 2 – La sentenza della Corte di Giustizia: analisi sommaria. 2.1 (segue): considerazioni di commento. 3 – Prospettive di tutela dei consumatori dopo il decreto a favore della concorrenza. Parte Terza: La repressione delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario: 1 – L'applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette nella prassi della A.G.C.M. e nella giurisprudenza del T.A.R. del Lazio: le decisioni sulla portabilità dei mutui. 2 – Altri provvedimenti dell'A.G.C.M. nei confronti di banche e intermediari finanziari. – Considerazioni conclusive.

PARTE PRIMA

LA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE IN SINTESI

1. Le fonti della disciplina

La disciplina delle pratiche commerciali nei rapporti tra imprese e consumatori è frutto recente della legislazione europea e della sua trasposizione nell'ordinamento nazionale: a livello comunitario viene in considerazione la direttiva sulle pratiche commerciali sleali n. 2005/29/CE dell'11 maggio 2005¹, che si pose l'obiettivo di superare gli ostacoli allo sviluppo del mercato interno rappresentati dalle differenze

¹ Pubblicata sulla G.U.C.E. L. 149 in data 11 giugno 2005.

nelle discipline della pubblicità ingannevole adottate dai vari Stati membri in conformità alla precedente direttiva n. 84/450 CEE.

Quest'ultima aveva, infatti, perseguito l'armonizzazione minima delle regole dirette alla repressione della pubblicità ingannevole, determinandosi così una situazione di difformità disciplinare tra gli ordinamenti dei diversi Stati membri, ritenuta idonea ad ostacolare la prestazione di servizi commerciali oltre i confini nazionali (sia sotto il profilo dell'incertezza del diritto per le imprese, sia sotto quello della fiducia dei consumatori nella correttezza dei comportamenti di quelle). La direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in effetti, muove dalla considerazione che le differenze tra le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono fonte d'incertezza² e che i conseguenti ostacoli alla libertà nella circolazione di servizi e merci e nello stabilimento di succursali fuori del paese d'origine possano essere eliminati solo

«introducendo a livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto»³.

La direttiva n. 2005/29/CE, pertanto, si propone l'armonizzazione completa della disciplina delle pratiche commerciali sleali, sia pure permettendo – sotto alcune condizioni – l'applicazione in via transitoria delle disposizioni nazionali già in vigore (art. 3, § 5) e l'imposizione d'obblighi ulteriori nella disciplina dei servizi finanziari (art. 3, § 9): per altro verso, la direttiva non incide sulla disciplina dei contratti né sulla “competenza giurisdizionale” e lascia agli Stati membri l'individuazione di «mezzi adeguati ed efficaci» per garantire l'osservanza delle disposizioni dalla stessa dettate a protezione dei consumatori⁴.

L'art. 4 della direttiva enuncia poi il divieto per gli Stati membri di limitare la libertà di prestazioni di servizi e la libera circolazione delle merci «per ragioni afferenti il settore armonizzato» dalla stessa: disposizione che, secondo l'opinione della Commissione europea, esclude la liceità di ulteriori disposizioni legislative nazionali restrittive delle menzionate libertà⁵, mentre è disputato se essa giunga a sottrarre

² Così il quarto “considerando”.

³ Così il quinto “considerando”.

⁴ V. Meli, “Diligenza professionale”, “consumatore medio” e regola de minimis, in *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni* a cura di V. Meli e P. Marano, in *Quaderni Cesifn*, n. 47, Torino, 2011, p. 1 ss., osserva che la scelta del legislatore europeo di compiere un'armonizzazione massima della disciplina delle pratiche commerciali sleali implica un differente equilibrio, rispetto a quello perseguito dalla normativa previgente, tra l'obiettivo di protezione dei consumatori e quello del buon funzionamento del mercato che assume maggiore rilevanza.

⁵ Cfr. H. – W. Micklitz, *Minimum/Maximum Harmonization and the Internal Market Clause*, in *European*

agli Stati membri il controllo sul comportamento delle imprese comunitarie che svolgono in essi la loro attività⁶.

La direttiva è stata recepita in Italia con il d. lg. 2 agosto 2007, n. 146⁷, mediante lo strumento tecnico della novellazione degli articoli da 18 a 27 del codice del consumo⁸, l'inserimento nello stesso dei nuovi articoli 27-*bis* a 27-*quater* ed alcune minori modificazioni. In seguito, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette è stata in parte modificata da disposizioni normative⁹, sulle quali non è necessario soffermarsi ai fini della presente indagine.

2. Le linee fondamentali della disciplina: i soggetti

La disciplina delle pratiche commerciali sleali – *rectius*, scorrette¹⁰ – si preoccupa unicamente di quelle che intercorrono tra fornitori di beni o servizi (genericamente denominati “professionisti”) e consumatori¹¹.

Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices Directive, a cura di G. Howells, H.W. Micklitz e T. Wilhelmsson, Aldershot, 2006, p. 44 ss. H. Collins, *Harmonisation by Example: European Law against Unfair Commercial Practices*, in *MLR* 2010, p. 89 ss., ritiene che la direttiva abbia effettivamente precluso agli Stati membri di legiferare in materia in maniera autonoma.

⁶ Secondo H. – W. Micklitz, *op. cit.*, p. 46, nella materia non si può invocare il principio c.d. dello *home country control* – tradizionalmente collegato con l'armonizzazione minima – e pertanto gli Stati membri conservano il potere di vigilanza sulle attività svolte al loro interno.

⁷ Pubblicato sulla *G.U.* n. 207 del 6 settembre 2007, nella quale figura anche il d. lg. n. 145 del 2 agosto 2007, che dà attuazione alle modificazioni alla disciplina della pubblicità ingannevole disposte dalla stessa direttiva.

⁸ Il c.d. codice del consumo è stato approvato con d. lg. 6 settembre 2005, n. 206, allo scopo di armonizzare e riordinare in un unico testo «le normative concernenti i processi di acquisto e consumo» (così l'art. 1); V. Cuffaro, *Codice del consumo e norme collegate*, 2^a ed., Milano, 2008, ne offre un ampio commento.

⁹ In particolare, l'art. 22 della l. 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito nel codice del consumo l'art. 22-*bis* sulla pubblicità ingannevole delle tariffe marittime; l'art. 36-*bis* del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214) ha aggiunto all'art. 21 il comma 3-*bis* – poi ulteriormente modificato dall'art. 28.3 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27) – che qualifica come scorretta la pratica, seguita dalle banche, che subordina la stipulazione di contratti di mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla stessa banca o all'apertura presso la medesima di un conto corrente.

¹⁰ La direttiva, nella sua versione italiana, impiega costantemente l'aggettivo “sleali” come equivalente di “*un-fair*”; il d. lg. 2 agosto 2007, n. 146, si riferisce al testo comunitario come “direttiva sulle pratiche commerciali sleali” ma poi impiega costantemente l'aggettivo “scorrette”. Si è affermato che il legislatore italiano abbia inteso evitare ogni confusione con la disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ.: così C. Lo Surdo, in *Codice del consumo ecc.*, cit., sub art. 20, p. 100. La terminologia adottata dal legislatore italiano, peraltro, sembra poco felice, atteso che il termine inglese denota non la mera scorrettezza, ma piuttosto la slealtà, l'iniquità o la vessatorietà di un comportamento o di un atto giuridico: cfr. F. De Franchis, *Dizionario Giuridico Inglese-Italiano*, I, Milano, 1984, p. 1500.

¹¹ L'art. 7, comma 2 del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso l'applicazione della disciplina alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese, da intendersi alla stregua della raccomandazione n. 2003/361/CE in data 6 maggio 2003 della Commissione Europea.

Le definizioni offerte dall'art. 18 novellato del codice del consumo non differiscono, nella sostanza, da quelle già contenute nell'art. 3 dello stesso codice: solo la tradizionale menzione dell'attività imprenditoriale è stata sostituita da quella d'attività specifiche, già implicite nella prima¹².

Maggiori elementi di novità derivano invece dalla nozione di consumatore medio, che non è direttamente definita nelle disposizioni introdotte nel codice del consumo – come non lo era nell'articolato della Direttiva – ma era evocata dal diciottesimo “considerando” nel quale si dichiarava che

«la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»,

parametro mutuato dalla giurisprudenza comunitaria¹³ e destinato a fornire il termine per la valutazione del carattere più o meno corretto di una pratica commerciale. Non essendo definita in termini precisi dalle disposizioni normative, che pure la evocano, la nozione di consumatore medio appare necessariamente variabile secondo l'ambiente sociale, culturale e linguistico nel quale la pratica commerciale si attua, il gruppo di consumatori al quale la pratica è specificamente rivolta e le stesse caratteristiche di questa¹⁴: il parametro è, infatti, impiegato per valutare l'idoneità

¹² Cfr. T. Wilhelmsson, *Scope of the Directive*, in *European Fair Trading Law ecc.*, cit., p. 65. A. Saccomanni, *Le vendite di beni e servizi – Pratiche commerciali scorrette*, in *I diritti dei consumatori*, vol. III, t. 2 a cura di G. Alpa del *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea* diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, Torino, 2009, p. 411, ritiene che la più analitica nozione di professionista accolta nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette sia suscettibile d'estenderne l'ambito operativo a fattispecie non comprese nella nozione generale di cui all'art. 3 cod. consumo.

¹³ Cfr. H. – W. Micklitz, *The General Clause on Unfair Practices*, in *European Fair Trading Law*, ecc., cit., p. 111 ss.; A. Saccomanni, *Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/29/CE in Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007, p. 141 ss.; Id., *Le vendite di beni e servizi – Pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 412 ss., rileva la variabilità della nozione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado in relazione al settore di mercato, alla presentazione ed alla natura del prodotto, alle tecniche di *marketing* impiegate e ad altri fattori, tra i quali il luogo in cui si pone in essere la pratica commerciale: di conseguenza, sembra verosimile che tale nozione sarà occasione per difformi interpretazioni negli Stati Membri dell'Unione, che ne produrranno una graduale evoluzione interpretativa.

La nozione di consumatore medio e quella correlata di consumatore vulnerabile sono ora oggetto di estesa trattazione da parte di N. Zorzi Galgano, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, vol. LXII del *Trattato di dir. comm. ecc.* diretto da F. Galgano, Padova, 2012, p. 1 ss.

¹⁴ Cfr. A. Saccomanni, *op. cit.*, p. 149 ss. Id., *Le vendite di beni e servizi – Pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 405 ss., rileva il carattere innovativo dell'approccio del legislatore comunitario, che mirerebbe a salvaguardare «la libertà delle “weaker parties” di autodeterminarsi consapevolmente in relazione alle scelte commerciali»: il riferimento alla debolezza della parte contrattuale protetta, peraltro, sembra carico di ambiguità, atteso che nel prosieguo del discorso si evoca la libertà di consapevole autodeterminazione dei consumatori quale presupposto necessario del funzionamento del mercato concorrenziale (p. 410). C. Lo Surdo, *op. cit.*, p. 109 ss., riferisce in merito alla discussione dottrinale se la nozione di consumatore medio possa determi-

della pratica commerciale ad «alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole»¹⁵ e pertanto il grado medio d'informazione e d'attenzione del consumatore rilevante per quella valutazione può variare secondo i casi concreti.

L'orientamento al dato concreto, ed il contestuale superamento di una figura astratta e generica di consumatore¹⁶, trova ulteriore conferma nello spazio accordato della nuova disciplina ad un'altra nozione, quella di consumatore vulnerabile: l'art. 20, comma terzo, del codice del consumo (traendo pur sempre l'ispirazione dal diciottesimo “considerando” della direttiva), prende, infatti, in considerazione le pratiche commerciali idonee ad alterare la capacità di decisione consapevole di consumatori che – per la loro infermità mentale o fisica, la loro età o la loro ingenuità – siano particolarmente esposti a pressioni emotive non controllabili criticamente¹⁷.

Si delineano, così, una suddivisione dei consumatori in categorie più o meno suscettibili d'essere lese nella loro capacità d'autodeterminazione ed una correlativa graduazione delle tutele loro accordate dall'ordinamento, che appaiono costituire – in linea di principio, almeno – rilevanti innovazioni nel diritto del consumo¹⁸. Nella prassi applicativa, peraltro, tali innovazioni non sembrano operanti, atteso che alla rituale evocazione della figura del consumatore medio nei provvedimenti dell'A.G.C.M non avrebbe corrisposto un adeguato innalzamento della soglia di tutela, mantenutasi su un livello basso¹⁹; a sua volta, la giurisprudenza amministrativa non manifesterebbe, se non di rado, un'adeguata consapevolezza dell'esigenza di

nare una minore protezione dei consumatori, rispondendo negativamente. V. Meli, *op. cit.*, p. 22, ricollega l'introduzione della figura all'esigenza di tutela della libera circolazione dei beni e dei servizi, che rappresenterebbe la *ratio* ispiratrice della giurisprudenza comunitaria: opinione che sembra condivisa anche da N. Zorzi Galgano, *op. cit.*, p. 74 ss.

¹⁵ Cfr. l'art. 20, comma secondo, in relazione all'art. 18, comma primo lett. e) del codice del consumo.

¹⁶ Così A. Saccomanni, *Le nozioni ecc.*, cit., p. 163.

¹⁷ Cfr. H. – W. Micklitz, *The General Clause ecc.*, cit., p. 105. A. Saccomanni *Le vendite di beni e servizi – Pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 417 ss., rileva come la qualificazione di una pratica commerciale come scorretta dal punto di vista del consumatore vulnerabile richieda che il professionista possa prefigurarsi i suoi effetti su tali soggetti.

¹⁸ Cfr. E. Minervini, *Codice del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali in Le pratiche commerciali sleali*, ecc., cit., p. 80. H. Collins, *Harmonisation by Example ecc.*, cit., p. 100, osserva che la nozione di consumatore medio ha ormai raggiunto sufficiente precisione per permettere un elevato livello di uniformità tra i diversi Stati membri nella sua applicazione. A. Saccomanni, *op. ult. cit.*, p. 418 ss., illustra in maniera critica la divergenza della figura di consumatore medio dal modello del consumatore razionale che ispirerebbe la legislazione consumerista dell'Unione Europea.

¹⁹ Così V. Meli, *op. cit.*, p. 25 ss., il quale osserva criticamente come di rado l'Autorità sia andata oltre considerazioni generiche nella valutazione del carattere ingannevole delle pratiche commerciali in questione, rinunciando per lo più ad impiegare strumenti di valutazione quali indagini demoscopiche o psicologiche e studi di *marketing*.

distinguere tra l'individuazione della categoria di consumatori da prendere a riferimento e quella del membro medio di essa²⁰.

2.1. (segue): le pratiche commerciali scorrette

Il cuore della disciplina delle pratiche commerciali²¹ è rappresentato dal loro divieto, enunciato nel primo comma dell'art. 20 del codice del consumo: a quest'affermazione generale fanno seguito le disposizioni che definiscono la nozione di pratica commerciale scorretta²².

La definizione si articola in una clausola generale, contenuta nel secondo comma dello stesso art. 20, in due clausole di minore generalità, che individuano le specifiche categorie delle pratiche ingannevoli e delle pratiche aggressive, ed in due elenchi di pratiche, rispettivamente ingannevoli ed aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

La clausola generale individua le pratiche commerciali scorrette nella loro contrarietà alla diligenza professionale²³ e nella distorsione che esse possono determinare nel comportamento economico del consumatore medio²⁴, vale a dire – secondo la definizione offerta nell'art. 18, comma primo lett. e)²⁵ – nella sensibile alterazione della sua capacità di prendere una decisione consapevole, tale da indurlo ad una

²⁰ V. Meli, *op. cit.*, p. 31 ss.

²¹ È necessario considerare che per pratica commerciale si deve intendere «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista» per promuovere, vendere o fornire un prodotto – cioè qualsiasi bene o servizio – ai consumatori: così l'art. 18, comma primo, lett. d) e c), cod. cons.

²² Come già la direttiva, il codice del consumo offre, nell'art. 18, comma primo, lett. d), un'ampia definizione del sintagma «pratiche commerciali tra professionisti e consumatori», sulla cui controversia portata cfr. R. Angelini in *Codice del consumo ecc.*, cit. sub art. 18, p. 84 ss. ed altresì C. Lo Surdo, *ibidem*, p. 102 ss.

²³ Di questo requisito l'art. 18, comma primo, lett. h), offre una definizione specifica, che ricalca quella contenuta nell'art. 2, lett. h), della direttiva e diverge dalla nozione sottostante all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.: mentre questa prende in considerazione lo sforzo che il debitore deve porre in atto nell'adempimento dell'obbligazione, la norma consumerista attiene al normale grado di competenza ed attenzione del professionista ai principi generali di buona fede e correttezza seguiti nello specifico settore. La difficoltà della complessa definizione emerge dalla trattazione di R. Angelini, *op. cit.*, p. 91 ss. ed in quella di C. Lo Surdo, *ibidem*, p. 103; V. Meli, *op. cit.*, p. 8 ss., osserva come la valutazione di contrarietà alla diligenza professionale, nella prassi applicativa, passi attraverso l'individuazione di *standards* di comportamento (correlabili alla specifica disciplina normativa, alle caratteristiche dell'attività ed alla posizione del professionista nel mercato di riferimento), di una specifica negligenza del professionista e dalla mancanza di cause di giustificazione: criteri applicati in maniera rigorosa dall'AGCM e con maggiore flessibilità dai giudici amministrativi, propensi a valutare caso per caso (p. 19).

²⁴ Si deve tenere presente, a questo riguardo, l'articolazione delle categorie di consumatori prospettata nel precedente paragrafo. Non sarebbe necessario che il comportamento economico del consumatore sia effettivamente alterato, perché la pratica commerciale è repressa per la sua semplice idoneità a produrre tale esito: cfr. R. Angelini, *op. cit.*, p. 90.

²⁵ C. Lo Surdo, *op. cit.*, p. 105 ss., rileva come tale definizione ponga rimedio all'inopportuno impiego del verbo "falsare" nell'art. 20, mettendo in risalto l'effetto provocato dalla pratica commerciale, comune ai comportamenti ingannevoli e a quelli aggressivi.

scelta che altrimenti non compirebbe. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, è opportuno rilevarlo, riguarda le decisioni di natura commerciale, vale a dire le decisioni vertenti sull'acquisto, il pagamento, l'utilizzazione o la restituzione di un prodotto o sull'esercizio di un diritto previsto dal contratto d'acquisto dello stesso (art. 18, comma primo, lett. *m*) del cod. cons.): il consumatore è protetto non solo nel corso delle trattative che conducono alla stipulazione del contratto, ma anche nel corso dell'esecuzione dello stesso, fino alla sua eventuale contestazione²⁶.

Le pratiche ingannevoli²⁷ consistono in azioni od omissioni²⁸ che inducono o possono indurre in errore il consumatore medio, conducendolo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbe:

- i.* per quanto riguarda le azioni, si tratta della comunicazione d'informazioni non rispondenti al vero – o, benché corrette, presentate in modo da ingenerare un'errata rappresentazione della realtà – riguardo ad una serie di elementi rilevanti nella valutazione della convenienza della decisione commerciale, elencati nell'art. 21;
- ii.* concreta una pratica ingannevole l'omissione d'informazioni rilevanti²⁹ di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole, così da indurlo ad assumere una decisione che non avrebbe preso se debitamente informato, o la presentazione delle informazioni rilevanti in modo fuorviante; nel caso che il comportamento ingannevole sia correlato ad un invito all'acquisto di

²⁶ T. Wilhelmsson, *Scope of the Directive*, cit., p. 57, rileva puntualmente che la direttiva non si occupa solo delle pratiche commerciali precontrattuali, ma anche di quelle riguardanti le fasi ulteriori della relazione commerciale, comprese quelle adottate dal professionista a protezione dei suoi diritti. A. Saccomanni, *op. ult. cit.*, p. 423 ss., parla di una disciplina normativa che abbraccia il rapporto di consumo in un'accezione «globale e dinamica», così da fornire un «quadro di complemento» per le normative di settore: analoghe considerazioni in C. Lo Surdo, *op. cit.*, p. 106 ss.

²⁷ La disciplina delle pratiche ingannevoli si porrebbe in continuità con la precedente normativa sulla pubblicità ingannevole, giustificando l'utilizzo della casistica elaborata prima dell'entrata in vigore della novella, benché la nozione includa condotte che non attengono solo alla pubblicità: così A. Gagliardi, *op. cit.*, p. 12 ss.

²⁸ Nella prassi applicativa si è affermato che sussiste omissione di informazioni rilevanti anche quanto il messaggio rinvii ad informazioni presenti in altra sede, posto che il consumatore deve essere protetto sin dal primo contatto con l'impresa: cfr. A. Gagliardi, *op. cit.*, p. 16.

²⁹ Sono considerate in ogni caso informazioni rilevanti quelle imposte dal diritto comunitario riguardanti la fornitura di beni o servizi ai consumatori (art. 22, comma quinto, cod. cons.): la norma rinvia, evidentemente, alle svariate discipline di origine comunitaria che regolano i rapporti tra professionisti e consumatori in particolari segmenti del mercato o in via generale. Si tratta, per lo più, di discipline contenute nel codice del consumo: ma non si deve escludere il riferimento ad altri testi normativi nazionali, quali il t.u.b. ed il t.u.i.f. e le disposizioni secondarie di settore.

Considerare pratica ingannevole l'omissione di informazioni rilevanti presuppone un generale dovere d'informazione in capo ai professionisti, che appare certamente innovativo per gli ordinamenti degli Stati membri – in particolare per quello inglese – ma sembra essere tale anche riguardo al diritto europeo del consumo pervigente: cfr. H. Collins, *Harmonisation by Example ecc.*, cit., p. 104. A. Saccomanni, *op. ult. cit.*, p. 433 ss., assume invece che gli obblighi d'informazione abbiano assunto un ruolo fondamentale nell'ordinamento nazionale e rappresentino il «nucleo essenziale» della protezione dei consumatori.

beni o servizi, le informazioni omesse o comunicate scorrettamente devono riguardare gli elementi indicati nel comma quarto dell'art. 22.

L'art. 23 del codice del consumo propone un lungo elenco di pratiche commerciali che sono considerate, in ogni caso, ingannevoli: questa qualificazione esclude, pertanto, la necessità sia di valutare la loro concreta idoneità ad alterare la capacità del consumatore medio di prendere decisioni consapevoli, sia di valutarne la contrarietà alla diligenza professionale.

Si considerano aggressive le pratiche commerciali che «mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento» limitano la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e lo inducono a decidere diversamente da come avrebbe deciso in mancanza³⁰: la definizione proposta dall'art. 24 è integrata dall'art. 25 mediante l'indicazione di elementi che devono essere presi in considerazione al fine di valutare se il comportamento tenuto dal professionista, nel caso concreto, abbia avuto carattere aggressivo. Dalla lettura di quest'elenco si ricava che nella nozione di pratica aggressiva sono incluse non solo molestie e minacce fisiche o verbali, ma anche lo sfruttamento di circostanze di fatto tali da alterare la capacità di autonoma valutazione del consumatore³¹.

Sono considerate, in ogni caso, aggressive le pratiche indicate nell'art. 26: pertanto, di fronte alla prova della loro attuazione non occorre valutarne la concreta idoneità ad alterare la capacità del consumatore medio di prendere decisioni consapevoli, né la contrarietà alla diligenza professionale.

2.1.1. (SEGUE): IL RAPPORTO TRA LA CLAUSOLA GENERALE E LE DISPOSIZIONI SPECIALI

Fatta eccezione per le pratiche considerate ingannevoli o aggressive *per se*, come s'è detto, le pratiche commerciali sono soggette ad una valutazione caso per caso, diretta ad accertare la loro conformità o contrarietà alla diligenza professionale e la loro idoneità ad alterare il processo decisionale del consumatore. Benché qualche commentatore abbia ritenuto che la clausola generale, sancita dall'art. 5 della direttiva e riprodotta nell'art. 20 del codice del consumo, sia destinata ad essere applicata raramente, ravvisando in essa uno strumento d'ultima istanza che permette la

³⁰ H. Collins, *Harmonisation by Example ecc.*, cit, p. 108 ss., ritiene che il divieto delle pratiche aggressive sia la principale innovazione introdotta dalla direttiva: a suo avviso, peraltro, è anche uno dei punti sui cui si potranno manifestare divergenze interpretative tra gli Stati membri. Anche A. Gagliardi, *op. cit.*, p. 27, ritiene che la disciplina delle pratiche commerciali aggressive sia una novità nella normativa italiana.

³¹ A. Saccomanni, *op. ult. cit.*, p. 436, rileva come la terminologia impiegata dall'art. 18, comma primo lett. d) del codice del consumo per delineare l'indebito condizionamento sia affine a quella tipicamente riconducibile all'abuso di posizione dominante del diritto *antitrust*, negando peraltro la sovrapposibilità delle due nozioni.

repressione di nuove pratiche commerciali scorrette³², si deve ravvisare in essa l'enunciazione dei criteri fondamentali per la valutazione in concreto della correttezza di una pratica commerciale³³: le disposizioni che individuano le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive – diverse da quelle considerate *per se* scorrette – forniscono criteri particolari di valutazione, in vista dell'obiettivo di accertare la loro conformità o contrarietà alla diligenza professionale e la loro idoneità ad alterare il processo decisionale del consumatore.

Si deve, peraltro, manifestare qualche riserva riguardo all'individuazione degli *standards* cui commisurare la diligenza e la correttezza professionale, in mancanza di precise indicazioni nella direttiva e nel codice del consumo: la definizione, fornita dall'art. 2, lett. *h*), del testo comunitario e ripresa, con qualche variazione lessicale, dall'art. 18, comma primo lett. *h*) del testo nazionale appare piuttosto vaga, riferendosi al

«normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista».

Appare evidente, invero, che questa definizione – sia pure apprezzabilmente riferita alle pratiche correnti in ciascun settore di mercato, e non ad improbabili criteri di livello più generale – è tutt'altro che autosufficiente, rinviando anzi a *standards* ancora più vaghi e richiedendo in ogni caso un'integrazione tramite altri strumenti normativi previsti dalla stessa disciplina delle pratiche commerciali.

Il riferimento alle pratiche correnti, invero, comporta il rischio di trasformarle in criterio della loro stessa correttezza, riducendo il criterio della diligenza professionale al suo aspetto fattuale³⁴: risultato che sarebbe, ovviamente, contrario all'obiettivo di fornire ai consumatori un "elevato livello di protezione", enunciato nel quinto "considerando" della direttiva. La nozione di diligenza professionale, pertanto, deve essere elaborata tenendo conto innanzi tutto delle ragionevoli attese dei consumato-

³² Così H. – W. Micklitz, *The General Clause ecc.*, cit., p. 121. H. Collins, *Harmonisation by Example ecc.*, cit., p. 96 ss., ritiene che le disposizioni speciali, offrendo descrizioni dettagliate delle pratiche da considerarsi scorrette, ridurrebbero la clausola generale ad una disposizione di chiusura, da impiegare nei confronti di nuovi tipi di pratiche commerciali non previste dalla direttiva. A. Gagliardi, *Pratiche commerciali scorrette*, Torino, 2009, p. 8, ritiene che la valutazione di una pratica commerciale come scorretta debba rivolgersi all'art. 20 quando essa non possa essere ricondotta con certezza alle ipotesi tipiche dettate dagli articoli successivi. A. Ohly, *Commercial Practices, Aggressive*, in *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, I, Oxford, 2012, p. 255 ss., sostiene la necessità di applicare in ordine inverso i diversi commi dell'art. 5 della direttiva.

³³ Cfr. C. Lo Surdo, *op. cit.*, p. 108 e gli autori ivi citati.

³⁴ Cfr. H. – W. Micklitz, *The General Clause ecc.*, cit., p. 98.

ri verso un comportamento conforme alla competenza ed attenzione richieste dalle caratteristiche del prodotto fornito: attese che non possono non ispirarsi alle discipline dettate dal diritto comunitario e dal diritto nazionale per la fornitura ai consumatori di beni e servizi.

Si profila, quindi, una nozione di diligenza professionale di notevole complessità che può essere parzialmente semplificata mediante l'elaborazione di codici di condotta, auspicati dall'art. 10 della direttiva e presi in considerazione dall'art. 27-*bis* del codice del consumo. In ogni caso, la definizione appena esaminata resta problematica, alla luce del riferimento agli *standards* della correttezza e buona fede: com'è stato opportunamente rilevato, l'accostamento tra diligenza professionale, correttezza e buona fede oggettiva sconcerata l'interprete italiano³⁵, atteso che il primo termine esprime lo sforzo dovuto nella prestazione del professionista, mentre gli altri sono piuttosto criteri integrativi del contratto.

L'origine comunitaria della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, peraltro, richiede un'elaborazione concettuale autonoma (in coerenza, del resto, con la primazia del diritto comunitario sancita dall'art. 1 del codice del consumo): in questa prospettiva, appare fondamentale l'individuazione del ruolo che la disciplina stessa attribuisce alla *fairness* (che si assume qui corrispondere lessicalmente a buona fede oggettiva e correttezza).

L'obiettivo d'armonizzazione del diritto europeo in materia di pratiche commerciali richiederebbe allora che il concetto di *fairness* sia costruito in modo indipendente dalle esperienze nazionali, in coerenza con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia di proporre definizioni tratte dallo stesso diritto europeo³⁶. Quest'impostazione metodologica appare particolarmente appropriata, nella specifica materia, alla luce delle divergenze tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcuni dei quali attribuiscono al concetto di *fairness* una forte connotazione etica, accostandolo al buon costume, mentre altri bandiscono le pratiche scorrette perché lesive del mercato. Questo contrasto tra la ricerca del sostrato etico nei valori che governano il mercato ed il ricorso a valori ad esso estranei sembra trovare una soluzione, all'interno della direttiva, nella distinzione che essa fa tra questioni di correttezza e questioni di buon gusto, decenza e protezione della cultura nazionale (cfr. il settimo "considerando" che, per l'appunto, afferma che la disciplina armonizzata non riguarda le disposizioni nazionali ispirate a quelle esigenze); per altro verso, la direttiva stessa pone un chiaro rapporto tra la protezione dei consumatori ed il corretto funzionamento del mercato (cfr. il quinto "considerando", già citato in precedenza). Appare, pertanto, giustificata la distinzione tra un concetto europeo di *fairness* fun-

³⁵ Così E. Minervini, *op. cit.*, p. 81.

³⁶ H. – W. Micklitz, *The General Clause ecc.*, cit., p. 86.

zionale all'unificazione del mercato comunitario e diversi concetti nazionali, ispirati a valori morali o culturali³⁷: i consumatori sono, nel contesto della direttiva, visti quali attori del mercato che richiedono una protezione proprio in vista di decisioni commerciali efficienti.

La protezione loro offerta dalla disciplina armonizzata mira a garantire la libertà di decisione dei consumatori ed a favorirne l'uso responsabile³⁸, accordando tutela ai loro interessi economici³⁹. Pertanto, agli effetti della disciplina armonizzata, la correttezza delle pratiche commerciali deve essere, in definitiva, apprezzata rifuggendo dall'impiego di valutazioni etiche o culturali, ma indagando sulla loro idoneità ad alterare la capacità dei consumatori ad autodeterminarsi in maniera consapevole quali attori del mercato: a questo fine dovranno venire in primo piano le attese ragionevoli che i consumatori ripongono negli operatori di quel particolare segmento di mercato, sia riguardo alla loro capacità di prestare i loro servizi, sia riguardo alla loro onestà professionale⁴⁰.

3. La repressione delle pratiche commerciali scorrette: le disposizioni comunitarie

La direttiva, in modo sorprendente, non si preoccupa d'introdurre un sistema armonizzato di repressione delle pratiche commerciali scorrette, demandando il compito agli Stati membri, sia pure previa determinazione di alcuni obiettivi. In particolare, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nei loro ordinamenti «mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali», che – secondo le previsioni dell'art. 11 – permettano ai soggetti interessati di agire in giudizio per la repressione di pratiche siffatte o di denunciarle ad un'autorità amministrativa.

La direttiva riconosce agli Stati membri ampia discrezione a proposito della scelta degli strumenti repressivi – ferma restando l'indicazione degli obiettivi appena enunciati – ed alla loro disciplina, purché sia attribuito all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere di far cessare le pratiche sleali o di agire perché un giudice ne ingiunga la cessazione⁴¹ e – riguardo alle pratiche d'imminente introduzione – di vietarle o di agire a questo fine. Agli Stati membri è riconosciuta altresì piena discre-

³⁷ Così H. – W. Micklitz, *The General Clause, ecc.*, cit., p. 88.

³⁸ Si consideri l'affermazione, contenuta nel § 3 dell'art. 5, che la valutazione del carattere sleale di una pratica commerciale, anche se condotta dal punto di vista del consumatore vulnerabile, non pregiudica «la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera».

³⁹ Cfr. H. – W. Micklitz, *The General Clause, ecc.*, cit., p. 94.

⁴⁰ Spunti in questo senso si leggono in H. Collins, *Harmonisation by Example ecc.*, cit, p. 98 ss.

⁴¹ La seconda ipotesi è riferita alle autorità amministrative, che non siano dotate del potere d'inibire le pratiche scorrette.

zione riguardo alla disciplina delle azioni giudiziarie e dei ricorsi amministrativi, ma la direttiva richiede che i provvedimenti inibitori possano essere adottati anche in mancanza di prova dei danni effettivamente subiti dai consumatori e del dolo o colpa dei professionisti e che possano essere emessi anche nell'ambito di procedimenti d'urgenza, con efficacia provvisoria o anche definitiva, spettando la scelta in proposito ad ogni Stato membro (art. 11, § 2). Un'ulteriore disposizione di natura procedurale è contenuta nell'art. 12 della direttiva, che richiede agli Stati membri di porre a carico del professionista l'onere di provare l'esattezza delle affermazioni di fatto emesse nell'ambito di una pratica commerciale, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze, così che l'insufficienza della prova permette di ritenere inesatte le sue affermazioni.

Per quanto riguarda le sanzioni, la direttiva richiede che sia prevista la pubblicazione dei provvedimenti inibitori (art. 11, § 2) e che la violazione delle disposizioni nazionali adottate per effetto della sua trasposizione siano efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 13).

3.1. (segue): tutela amministrativa e giurisdizionale nelle disposizioni nazionali

Il legislatore italiano ha introdotto un sistema di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette incentrato sull'attribuzione di poteri specifici all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), che – d'ufficio o previa richiesta di qualsiasi interessato – può inibire la loro continuazione ed eliminarne gli effetti, se necessario previa loro sospensione provvisoria in caso d'urgenza (art. 27 cod. consumo, commi secondo e terzo)⁴².

L'applicazione delle sanzioni avviene in esito ad un'istruttoria condotta in contraddittorio con il professionista⁴³, nel corso della quale l'Autorità può porre a suo

⁴² La scelta del legislatore italiano è discussa molto criticamente da V. Di Cataldo, *Pratiche commerciali scorrette e sistemi di enforcement*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 803 ss., per il quale essa comporta una tutela debole delle posizioni individuali ed implica, di fatto, l'inutilità dei provvedimenti inibitori che interverrebbero con eccessivo ritardo rispetto all'adozione delle pratiche scorrette. Per tali ragioni l'autore auspica un ripensamento del legislatore, che attribuisca la prevenzione delle pratiche scorrette alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale (oggi al c.d. tribunale delle imprese). A. Palmigiano, *Pratiche commerciali scorrette: la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori ed utenti ex art. 139 ed il relativo procedimento ex art. 140 del d. lgs. 206/2005*, in questa *Rivista*, 2012, p. 251 ss., sostiene invece che, alla stregua delle disposizioni del cod. consumo appena menzionate, sia configurabile un'azione inibitoria collettiva in materia di pratiche commerciali scorrette, la cui cognizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, configurandosi quindi un «doppio binario di tutela» che, a suo avviso, permetterebbe di non sacrificare «quelle più ampie tutele di contraddittorio e di negoziazione che un procedimento giudiziario garantisce» rispetto al procedimento amministrativo delineato nell'art. 27 del cod. consumo.

⁴³ L'A.G.C.M. aveva disciplinato l'istruttoria adottando, con deliberazione 15 dicembre 2007, uno specifico regolamento sulle procedure in materia di pratiche commerciali scorrette. In seguito all'attribuzione dei nuovi compiti di cui all'art. 37-*bis* del codice del consumo, l'Autorità ha adottato, con deliberazione 8 ago-

carico l'onere di provare l'esattezza dei dati di fatto esposti nel corso della pratica sotto indagine, qualora lo ritenga opportuno secondo le circostanze⁴⁴; l'Autorità può addivenire ad un accordo con il professionista, che s'impegni a porre fine alla pratica scorretta o a modificarla opportunamente, tranne che nei casi di «manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale»⁴⁵. L'assunzione di siffatti obblighi può essere resa nota al pubblico ed esclude l'accertamento dell'infrazione: fuori di queste ipotesi, l'Autorità, se ritiene che la pratica oggetto dell'istruttoria sia scorretta, ne vieta la diffusione o la prosecuzione, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento ed applicando la sanzione pecuniaria adeguata, compresa tra il limite minimo di € 5.000 e quello massimo di € 500.000⁴⁶. Nella prassi applicativa, l'Autorità ha graduato la sanzione tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, della tipologia delle infrazioni, del settore di mercato interessato dall'infrazione, della particolare debolezza delle vittime, della possibile diffusione dell'illecito, dell'entità dei pregiudizi arrecati ai consumatori e degli utili conseguiti dal professionista⁴⁷.

Un problema interpretativo rilevante verte attorno alla questione se la disciplina repressiva delle pratiche scorrette richieda la ricorrenza di un atteggiamento soggettivo del professionista: secondo l'interpretazione prevalente, peraltro suggerita già in sede d'interpretazione della direttiva, l'obiettivo di proteggere la correttezza dei mercati richiederebbe la fissazione di *standards* di condotta oggettivi, di fronte ai quali sarebbe superflua la ricerca del dolo o della colpa del professionista⁴⁸. Si assume, invero, che la direttiva s'ispiri ad un

*«modern concept of unfair marketing practices law which establishes objective standards of conduct in the market and which presses for compliance with these standards irrespective of whether the advertiser 'intended' to mislead the customer with his unfair commercial practices or not»*⁴⁹.

L'interpretazione appena evocata sembra trascurare il rilievo che nella direttiva stessa si rinvencono qualificazioni delle pratiche sleali che sembrano implicare necessariamente un elemento d'intenzionalità orientato verso l'inganno o l' approfittamen-

sto 2012, il nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.

⁴⁴ A. Gagliardi, *op. cit.*, p. 37, ravvisa in questo potere una speciale ipotesi d'inversione dell'onere della prova.

⁴⁵ Art. 27, comma settimo, cod. consumo. Mancando una definizione di questi casi, sembra ragionevole identificarli con le pratiche commerciali ritenute *per se* ingannevoli o aggressive.

⁴⁶ La sanzione pecuniaria per le pratiche considerate dai commi terzo e quarto dell'art. 21 non può essere inferiore ad € 50.000 (art. 27, comma nono, cod. consumo).

⁴⁷ Cfr. A. Gagliardi, *op. cit.*, p. 41.

⁴⁸ Così H. – W. Micklitz, *The General Clause*, cit., p. 105 ss.

⁴⁹ H. – W. Micklitz, *The General Clause*, cit., p. 106.

to ai danni del consumatore⁵⁰; per altro verso, la prassi interpretativa dell'Autorità sembra consolidata nel senso dell'irrelevanza dello stato soggettivo del professionista per quanto attiene all'illiceità della sua condotta, mentre se ne dovrebbe tenere conto nella commisurazione della sanzione⁵¹.

I provvedimenti dell'Autorità possono essere impugnati esclusivamente avanti gli organi della giustizia amministrativa (art. 27, comma tredicesimo, cod. consumo); sussiste, tuttavia, una giurisdizione residuale del giudice ordinario per le pratiche commerciali che siano allo stesso tempo qualificabili quali atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. e per quelle che consistano nella violazione della disciplina del diritto d'autore o delle disciplina sui marchi d'impresa, perseguibili peraltro dai soli soggetti legittimati secondo quelle disposizioni.

PARTE SECONDA

QUALE RELAZIONE TRA PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E VESSAZIONE CONTRATTUALE?

1. Spunti dottrinali

La disciplina delle clausole vessatorie, introdotta dalla direttiva 1993/13/CEE e trasposta nell'ordinamento italiano mediante la l. 6 febbraio 1996, n. 52, è oggi contenuta nel titolo I della parte III del codice del consumo. Non è certo questa la sede per una sua, sia pure sommaria, esposizione, essendo ben nota ai teorici ed ai pratici⁵²: è invece interessante dare conto di una certa quale insoddisfazione dell'UE per i risultati conseguiti.

⁵⁰ Basti considerare le indicazioni fornite dall'art. 9 della direttiva in merito agli elementi da prendere in considerazione per determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione o indebito condizionamento.

⁵¹ Così V. Meli, *op. cit.*, p. 8.

⁵² Vastissima è la letteratura sulla direttiva 1993/13 e sulla sua trasposizione nell'ordinamento italiano, tanto da precluderne la citazione in questa sede. Un rapido panorama della disciplina delle clausole vessatorie si legge in F. Calvari, P. M. Mutti e A. Scarpello, *I contratti del consumatore*, in *I diritti dei consumatori*, vol. III, t. 1, cit., p. 307 ss.; un commento analitico agli artt. 33 a 38 è offerto da A. Barenghi, *Dei contratti del consumatore in generale*, nel *Codice del consumo ecc.*, cit., p. 209 ss.; E. Graziuso, *La tutela del consumatore contro le clausole abusive*, 2ª ed., Milano, 2010, esamina la materia dedicando grande attenzione alla casistica giurisprudenziale. Di maggiore spessore dottrinale è la trattazione di E. Minervini, *I contratti dei consumatori*, nel *Trattato del contratto* diretto da V. Roppo, vol. IV, t. 1, Milano, 2006, p. 485 ss., mentre il volume *Standard Contract Terms in Europe: A Basis and a Challenge to European Contract Law*, a cura di H. Collins, Alphen aan den Rijn, 2008, raccoglie gli atti di un'interessante discussione internazionale sulla disciplina delle clausole abusive avvenuta durante la conferenza indetta dalla *Secola (Society for European Contract Law)* e svoltasi a Praga nel 2005.

La Commissione, infatti, nella Relazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio pubblicata nel 2000⁵³, aveva posto in rilievo una seria di difficoltà e criticità riguardanti l'area di applicazione della disciplina, i limiti posti alla nozione di clausola abusiva e la sua stessa configurazione, che sarebbe stata diversamente intesa dagli Stati membri: in particolare, sarebbe oscuro il rapporto tra la buona fede e lo squilibrio significativo, mentre scarso aiuto verrebbe dall'elenco delle clausole che possono essere considerate vessatorie, che non tutti gli Stati membri avrebbero ripreso senza variazioni. Inoltre, il principio della trasparenza non sarebbe stato affermato con la forza necessaria, atteso che le clausole oscure non sono per ciò solo caducate. La Commissione manifestava anche perplessità in merito alla sopravvivenza del contratto, privato delle clausole vessatorie, ed ai sistemi sanzionatori adottati dagli Stati membri, rilevando in particolare l'incapacità dei rimedi giurisdizionali a conseguire l'obiettivo di eliminare le clausole vessatorie dal mercato. Questo obiettivo, secondo la Commissione, richiederebbe la creazione di un'Autorità europea chiamata a individuare le clausole abusive impiegate nel mercato interno e ad inibirne l'uso.

Nel corso del tempo, la Commissione ha poi proposto di rivedere la disciplina protettiva dei consumatori⁵⁴, fino a presentare una proposta di direttiva sui diritti contrattuali dei consumatori⁵⁵, comprendente anche la materia delle clausole vessatorie: tale proposta, peraltro, ha incontrato notevoli difficoltà, che hanno portato ad estese modificazioni, tra le quali la sostanziale esclusione della materia dalla nuova disciplina⁵⁶.

In tale contesto si sono affacciate proposte ricostruttive del diritto europeo del consumo, dirette a valorizzare la direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali come secondo pilastro della protezione dei consumatori che – similmente alla direttiva 1993/13 – non riguarda specifici contratti ma, in via generale, il comportamen-

⁵³ Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente la clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, documento in data 27 aprile 2000, COM (2000) 248.

⁵⁴ *Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori*, pubblicato l'8 febbraio 2007, COM (2006) 744.

⁵⁵ *Proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori*, COM (2008) 614 dell'8 ottobre 2008.

⁵⁶ La direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella *G.U.C.E.* L 304 del 22 novembre 2011, disciplina le informazioni dovute ai consumatori in vista della stipulazione di contratti con i professionisti, i requisiti formali per quelli stipulati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, il diritto di recesso, alcuni aspetti dei contratti di vendita e di alcuni contratti di servizio o di fornitura di servizi; interviene sulla disciplina delle clausole vessatorie inserendo nella direttiva 93/13/CEE un art. 8-*bis* che prevede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali che estendano il controllo a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione oppure introducendo liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive e assegna alla Commissione il compito di garantirne la conoscenza da parte di professionisti e consumatori e di informarne gli altri Stati membri ed il Parlamento europeo.

to delle imprese nei loro confronti: esse non devono impiegare clausole contrattuali vessatorie né avvalersi di pratiche sleali nella promozione e nell'esecuzione di contratti con i consumatori⁵⁷. Intendendo le due direttive come espressive di un'unitaria visione dei rapporti tra imprese e consumatori, si dovrebbe ravvisare un generale divieto per le imprese di pratiche commerciali sleali, ivi incluso l'impiego di clausole vessatorie che pure influenzerebbero le decisioni dei consumatori.

Un ostacolo a questa lettura, in apparenza, sarebbe presentato dall'art. 3, comma secondo, della direttiva, per il quale essa «non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto»⁵⁸: ma, a ben vedere, tale disposizione sancisce la possibile coesistenza e contestuale applicazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali e del diritto contrattuale generale o speciale, senza escludere che condotte valutabili alla stregua di questo possano contemporaneamente costituire pratiche commerciali ed essere, ricorrendone i requisiti, qualificate come sleali o scorrette.

Fondamentale appare la considerazione che le clausole, classificate come vessatorie dalla disciplina comunitaria e nazionale, non vincolano i consumatori⁵⁹: il loro costante impiego nelle condizioni generali di contratto si risolve, allora, nella comunicazione ai consumatori di informazioni non rispondenti al vero ed idonee, pertanto, a indurli in errore riguardo ad almeno alcuni degli elementi contemplati nell'art. 6 della direttiva 2005/29 e nell'art. 21 del codice del consumo: dalla natura del prodotto⁶⁰ alle sue caratteristiche principali, alla portata degli impegni del professionista, alla determinazione del prezzo e, in generale, ai diritti del consumatore.

Sotto un altro profilo, è stato proposto di considerare scorretta, sotto il profilo dell'omissione ingannevole di informazioni rilevanti, la pratica di impiegare clausole che definiscano l'oggetto del contratto impiegando un linguaggio oscuro e difficilmente intellegibile dal consumatore medio⁶¹. La normativa sulle pratiche commerciali scorrette intende rimuovere condotte che mirano a prevenire decisioni libere e consapevoli dei consumatori, obiettivo condiviso anche dalle disposizioni che intendono assicurare la trasparenza delle clausole contrattuali: coincidendo gli obiettivi perseguiti, tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e quelle dalla direttiva 1993/13 non sussisterebbe quel contrasto che, a norma dell'art. 3, comma quarto, della prima determinerebbe la prevalenza delle disposizioni speciali riguardanti le

⁵⁷ Così M. Meli, *Unfair Terms and Unfairness Test in Contracts*, in *The Politics of the Draft Common Frame of Reference* a cura di A. Somma, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 151 ss.

⁵⁸ La disposizione nazionale corrispondente è l'art. 19, secondo comma, lett. a) del codice del consumo.

⁵⁹ È appena il caso di ricordare che, a mente dell'art. 36 del codice del consumo, le clausole vessatorie sono nulle.

⁶⁰ Si ricordi che la definizione di prodotto comprende qualsiasi bene o servizio, «compresi ... i diritti e le obbligazioni» art. 2, lett. c) della direttiva e art. 18, comma primo, lett. c) del codice del consumo.

⁶¹ S. Orlando, *The Use of Unfair Contract Terms as an Unfair Commercial Practice in ERCL*, vol. 7, 2011, p. 25 ss.

clausole vessatorie. Ne conseguirebbe l'esigenza che l'*enforcement* di tali disposizioni sia affidato alle procedure previste per la repressione delle pratiche commerciali scorrette⁶²: *rectius*, che l'attività diretta ad inibire l'impiego di clausole vessatorie sia affidata alle autorità pubbliche designate dagli Stati membri a norma dell'art. 11, comma primo lett. b) della direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali scorrette⁶³.

Le proposte ricostruttive appena ricordate – peraltro in maniera del tutto sommaria – se accolte, produrrebbero verosimilmente un risultato di grande rilievo, ancorché la sua opportunità sia discutibile: l'obsolescenza dell'azione inibitoria dell'impiego di clausole vessatorie, prevista dall'art. 37 del codice del consumo, a favore del *public enforcement* da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale risultato allineerebbe l'ordinamento italiano ad un modello integrato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, verso il quale sembra orientarsi l'Europa: vale a dire un modello che pone in primo piano il *public enforcement* – al quale si attribuiscono maggiore celerità, costi più contenuti, maggiore riservatezza e maggiore accessibilità, ma anche quella flessibilità che permette di dare prevalenza alla negoziazione sulla repressione – affiancato da efficaci sistemi di *alternative dispute resolution* e da meccanismi giudiziari per la gestione di molteplici domande risarcitorie, senza ravvisare in essi lo strumento principale per la tutela del mercato⁶⁴.

2. La sentenza della Corte di Giustizia: analisi sommaria

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza resa nella causa C 453/10 il 15 marzo 2012⁶⁵, ha statuito sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice slovacco, il quale – investito di una controversia tra una coppia di consumatori ed un professionista che, nella redazione di un contratto di credito al consumo, aveva indicato in maniera erronea il tasso annuo effettivo globale – aveva chiesto:

- a. se l'art. 6, § 1, della direttiva n. 93/13 permetta di dichiarare invalido nella sua totalità il contratto, contenente clausole vessatorie, qualora tale pronuncia appaia più favorevole al consumatore;

⁶² S. Orlando, *op. cit.*, p. 52 ss.

⁶³ M. Meli, *op. cit.*, p. 160 ss., ravvisa in questa possibilità una più efficace protezione dei consumatori, capace di assorbire i rimedi alla vessazione contrattuale nel controllo sulle strategie di mercato delle imprese.

⁶⁴ Su tali temi, cfr. C. Hodges, *The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems*, 2008, Oxford and Portland (Or.). La protezione collettiva dei consumatori è stata oggetto di una consultazione pubblica, promossa dalla Commissione Europea con il documento di lavoro *Towards a Coherent European Approach to Collective Redress* SEC (2011) 173 del 4 febbraio 2011; le numerose risposte alla consultazione sono state pubblicate sul sito http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0054_en.htm.

⁶⁵ Il dispositivo della sentenza è stato pubblicato sulla *G.U.C.E.* C. 133 del 5 maggio 2012; la versione italiana della sentenza può essere letta in *I contratti*, 2012, p. 661 ss., con ampia nota di commento di G. Cosco, ma può essere scaricata anche dal sito http://curia.europa.eu/juris/document_print.jsf?doclang=IT. Nel testo si tenta, quando possibile, di usare un linguaggio meno complicato di quello adottato nella citata versione italiana.

b. se l'indicazione, nel testo di un contratto di credito al consumo, di un tasso annuo effettivo globale inferiore di quello effettivamente applicato, configuri una pratica commerciale sleale e se, in caso di risposta affermativa, la direttiva n. 2005/29 permetta di pronunciare l'invalidità del contratto ai sensi degli artt. 4, § 1, e 6, § 1, della direttiva n. 93/13, qualora tale pronuncia appaia più favorevole al consumatore.

La Corte, accogliendo nella sostanza le richieste dell'avvocato generale signora Verica Trstenjak⁶⁶, ha affermato che:

- i. la direttiva n. 93/13 intende ripristinare l'equilibrio tra le parti⁶⁷, salvaguardando la validità del contratto nel suo complesso, non già invalidare qualsiasi contratto che contenga clausole abusive⁶⁸;
- ii. i criteri che permettono di valutare se un contratto, contenente clausole abusive, possa sopravvivere alla loro invalidazione – in conformità con l'art. 6, § 1, della direttiva 93/13 – devono essere di carattere obiettivo, di talché l'ipotizzato interesse del consumatore a non essere ulteriormente vincolato deve essere ritenuto irrilevante⁶⁹;
- iii. per altro verso, mirando essa ad un'armonizzazione minima, la citata direttiva non osta alla possibilità che uno Stato membro adotti una normativa nazionale alla stregua della quale la sopravvivenza del contratto, contenente clausole abusive, sia esclusa quando ciò garantisca una maggiore tutela del consumatore⁷⁰;
- iv. la comunicazione di informazioni false in merito al tasso annuo effettivo globale, se idonea ad ingannare il consumatore medio, costituisce una falsa informazione in ordine al prezzo del credito, ai sensi dell'art. 6, § 1, lett. d), della direttiva n. 2005/29⁷¹;
- v. atteso che, nella valutazione del carattere abusivo delle clausole di un contratto, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze della sua stipulazione

⁶⁶ Le conclusioni, che possono essere scaricate dal sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:6>, sono molto più diffuse di quanto sia la motivazione della sentenza, affrontando profili che in questa sono del tutto sottaciuti: in particolare, l'avvocato generale aveva ripetutamente esteso la sua attenzione – in maniera peraltro ambigua – alle proposte ricostruttive avanzate da S. Orlando, *op. cit.*, che però non sembrano essere state considerate dalla Corte.

⁶⁷ Richiamando la sua precedente giurisprudenza, la Corte afferma che «il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni disposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse».

⁶⁸ Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2012, §§ 28/31.

⁶⁹ Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2012, §§ 32/33.

⁷⁰ Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2012, §§ 34/35.

⁷¹ La Corte precisa (§§ 40/41) che, quando tale erronea menzione sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, si tratterebbe di una pratica commerciale ingannevole.

(art. 4, § 1, della direttiva 93/13), il giudice competente può tenere conto dell'accertamento del carattere sleale di una pratica che l'abbia preceduta o accompagnata⁷²;

vi. peraltro, proprio la previsione di una valutazione circostanziale delle clausole in concreto adottate esclude che la ricorrenza di una pratica commerciale sleale ne dimostri automaticamente il carattere abusivo: ne consegue che «l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla validità del contratto, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13»⁷³.

Il processo argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia, qui esposto in sintesi, appare adeguato all'esigenza di risolvere i quesiti proposti dal giudice slovacco. In particolare, l'attenzione da questo rivolta all'interesse del consumatore a liberarsi del contratto vessatorio⁷⁴ ha indotto la corte a richiamare i suoi precedenti, secondo i quali la capacità del contratto a sopravvivere senza le clausole abusive deve essere valutata obiettivamente, distogliendo l'attenzione dal profilo nuovo, attinente alla relazione tra impiego di clausole abusive e slealtà della pratica commerciale⁷⁵. Questo profilo, di conseguenza, non è stato affrontato e la Corte non si è pronunciata sulla possibilità di qualificare la vessazione contrattuale come pratica commerciale sleale: ciò non impedisce che dalle sue argomentazioni si possano trarre indizi di come essa possa rispondere ad un futuro quesito che, formulato con maggiore accuratezza, verta proprio su tale possibilità.

2.1. (segue): considerazioni di commento

La Corte di Giustizia, come s'è visto, ha riconosciuto che lo stesso comportamento può assumere rilevanza sia agli effetti della disciplina delle clausole vessatorie, sia di quella delle pratiche commerciali scorrette: questo riconoscimento è rimasto, nella specie, sterile perché il quesito posto dal giudice *a quo* confondeva inopportuna-mente i piani tra la disciplina delle clausole abusive applicabile nel giudizio individuale e la quella delle pratiche commerciali sleali che non ha riguardo all'interesse individuale del consumatore ma alla prevenzione di pratiche di mercato. Non a caso il legislatore europeo aveva previsto che la direttiva n. 2005/29/CE non dovesse pregiudicare l'applicazione del diritto contrattuale⁷⁶, in attuazione dell'intento di evitare che la nuova disciplina ostacolasse «i ricorsi individuali proposti da soggetti

⁷² Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2012, § 43.

⁷³ Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2012, § 46.

⁷⁴ Il consumatore, se il contratto fosse stato invalido, avrebbe dovuto corrispondere al finanziatore solo gli interessi di mora, costituenti solo una parte del costo del credito.

⁷⁵ Come si è ricordato, l'avvocato generale aveva accennato a tale questione, senza peraltro svilupparla in maniera univoca.

⁷⁶ Cfr. l'art. 3, § 2.

che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale»⁷⁷; e invero la direttiva non si occupa dei rimedi individuali che a costoro spettano in base al diritto nazionale, ma di prevenire la distorsione dei mercati conseguente a pratiche sleali.

Il riconoscimento in questione, tenuto conto della diversità dei piani e delle aree d'intervento delle due normative, sembra aprire la via per una risposta affermativa al quesito ipotizzato.

L'impiego di clausole abusive (o vessatorie) nei contratti sottoposti ai consumatori – in modo particolare nei settori nei quali è prevista l'informazione precontrattuale sulle clausole contrattuali – si risolve, infatti, nella comunicazione agli stessi di informazioni fuorvianti in merito alla natura del prodotto, alle sue caratteristiche principali, alla portata degli impegni del professionista, alla determinazione del prezzo e, in generale, ai diritti del consumatore. Detto altrimenti: tale comunicazione può indurre i consumatori a credere che il contratto *standard* loro sottoposto contenga una disciplina del rapporto cui essi devono aderire, senza possibilità di modificarla né di ripristinare un più soddisfacente equilibrio tra diritti ed obbligazioni contrattuali. Una tale condotta, almeno in via d'ipotesi, può ripercuotersi anche sull'esercizio dei diritti del consumatore previsti dalla normativa che lo protegge: l'errata convinzione che la disciplina negoziale non possa essere contestata scoraggerebbe il consumatore vessato dalla ricerca degli opportuni rimedi⁷⁸.

È stato opportunamente rilevato che la condotta appena descritta appare riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata nell'art. 6 della direttiva 2005/29 (e nell'art. 21 del codice del consumo)⁷⁹, configurando pertanto una pratica ingannevole tipica: in maniera analoga, l'impiego costante di un linguaggio oscuro e difficilmente intelligibile dal consumatore medio nella definizione dell'oggetto principale del contratto o nella determinazione del prezzo può indurlo in errore a proposito degli elementi considerati nell'art. 6, § 1 della direttiva e nel comma 1 dell'art. 22 cod. consumo⁸⁰.

Naturalmente, tale qualificazione non potrà prescindere dall'accertamento dell'astratta idoneità di tale pratica ad indurre in errore il consumatore medio, accertamento da compiersi con riguardo alle particolari caratteristiche di ciascun mercato, apparendo verosimile che nei mercati nei quali l'informazione precontrattuale manca – per lo più in ragione della semplicità dei prodotti offerti – il fenomeno non sia riscontrabile. In ogni caso, non sembra possibile dubitare dell'interesse pubblico a

⁷⁷ Così il nono “considerando”.

⁷⁸ La condizione d'ignoranza dei propri diritti in cui possono versare i consumatori era stata presa in considerazione dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Océano-Grupo Editorial* (cause riunite C-240/98 e 244/98) quale argomento per giustificare il rilievo d'ufficio del carattere abusivo di clausole contrattuali, onde assicurare l'effettività della protezione accordata ai consumatori dalla direttiva 93/13/CEE.

⁷⁹ S. Orlando, *op. cit.*, p. 28 ss.

⁸⁰ S. Orlando, *op. cit.*, p. 52 ss.

prevenire tali condotte, proprio in considerazione della loro capacità di causare quelle distorsioni nel funzionamento dei mercati che la disciplina delle pratiche commerciali sleali intende prevenire e che non sarebbero scoraggiate da isolate dichiarazioni di nullità delle clausole abusive nei giudizi individuali.

3. Prospettive di tutela dei consumatori dopo il decreto a favore della concorrenza

Il d. l. 24 gennaio 2012, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, è – tra l'altro – intervenuto sul codice del consumo, modificando la disciplina dell'azione di classe di cui all'art. 140-*bis* ed introducendo nel titolo I della parte III l'art. 37-*bis* che reca la rubrica "tutela amministrativa contro le clausole vessatorie"⁸¹.

La nuova disposizione ha attribuito alla A.G.C.M. il potere di dichiarare il carattere vessatorio di «clausole contenute nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari»⁸²; tale dichiarazione avviene a conclusione di un procedimento – promosso d'ufficio o su denuncia di parte – nel corso del quale l'Autorità può sentire le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o le loro unioni, nonché le Autorità di vigilanza di settore; il procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il professionista che impiega le clausole sospette di vessatorietà e si conclude con un provvedimento che, qualora accerti tale condizione, deve essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità e sul sito del professionista stesso⁸³.

La valutazione demandata all'Autorità dovrà essere compiuta alla stregua delle disposizioni che sono applicabili nell'inibitoria prevista dall'art. 37 dello stesso codice del consumo, apparendo inutilizzabili quei criteri che fanno riferimento alle concrete circostanze dei singoli contratti individuali⁸⁴; una questione particolarmente ardua sembra essere quella dell'estensione del controllo alle clausole che determinano l'oggetto del contratto o il corrispettivo e che non sempre figurano compiutamente formulate nei moduli impiegati dai professionisti⁸⁵.

⁸¹ V. Di Cataldo, *op. cit.*, p. 806 ss., ricorda che nel 2010 l'A.G.C.M. si era "candidata" ad assumere il controllo delle clausole vessatorie nei contratti *standard*.

⁸² Una puntuale disamina della nuova disciplina si legge in V. Pandolfini, *La tutela amministrativa dei consumatori contro le clausole vessatorie*, in *Corr. giur.*, 2012, numero speciale, p. 47 ss.

⁸³ Ulteriori mezzi di diffusione possono essere impiegati, se l'A.G.C.M. lo ritiene opportuno per «informare compiutamente i consumatori»: art. 37-*bis*, comma 2, cod. consumo. Secondo V. Pandolfini, *op. cit.*, p. 57, la pubblicazione del provvedimento ha al contempo finalità divulgativa e sanzionatoria di tipo reputazionale.

⁸⁴ Cfr. V. Pandolfini, *op. cit.*, p. 52.

⁸⁵ V. Pandolfini, *op. cit.*, p. 53, dedica attenzione anche all'esigenza di distinguere le clausole attinenti all'oggetto da quelle limitative della responsabilità, rievocando situazioni di incertezza ben note ai cultori del diritto bancario e del diritto delle assicurazioni.

In ogni caso, l'accertamento del carattere (astrattamente) vessatorio della clausola non influisce sulla sua validità: il comma 4, parte seconda, dell'art. 37-*bis*, infatti, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. Tale disposizione appare coerente con l'obiettivo di tutela del mercato come tale, assegnato in via generale all'Autorità, restando al giudice ordinario la tutela dei diritti individuali⁸⁶: se ne deduce che la dichiarazione dell'Autorità – alla quale non è stato attribuito un potere di inibire l'uso di tali clausole, previsto invece nell'art. 37 dello stesso codice⁸⁷ – non impedisce al professionista di continuare ad utilizzarle nei suoi rapporti con i consumatori.

La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, delineata dall'art. 37-*bis* cod. consumo, parrebbe allora ridursi a poco più di una sollecitazione alle associazioni di consumatori o ai singoli consumatori perché impugnino davanti al giudice ordinario le clausole oggetto delle dichiarazioni dell'Autorità: com'è stato opportunamente osservato, ne conseguirebbe un suo inopportuno coinvolgimento nei rapporti tra privati, congiunto ad un aggravio dei suoi compiti⁸⁸. Ben diverso esito sarebbe raggiunto, invece, qualora la A.G.C.M. traesse dalla sentenza della Corte di Giustizia, esaminata e commentata nei paragrafi precedenti, le deduzioni ivi proposte e rivolgesse la sua attività all'impiego di clausole vessatorie inteso quale pratica commerciale scorretta: in questo caso, infatti, essa dovrebbe prendere in considerazione tale pratica in vista dei suoi effetti negativi sui mercati dei beni e dei servizi destinati ai consumatori e potrebbe avvalersi del potere di inibirne la continuazione assegnatole dal comma 2 dell'art. 27 cod. consumo.

Per altro verso, orientando la sua azione in questa prospettiva, l'Autorità non sarebbe coinvolta in rapporti tra privati, esaurendosi la sua funzione nell'*enforcement* di norme poste a tutela dell'interesse generale al corretto funzionamento di quei mercati. Provvedimenti inibitori dell'Autorità preverrebbero l'ulteriore impiego delle clausole vessatorie, deflazionando il contenzioso civile in materia che sarebbe ristretto alle controversie individuali e a qualche azione di classe di particolare rilievo⁸⁹: risultato che sarebbe apprezzabile, in un sistema giudiziario civile in perenne crisi.

⁸⁶ Così Pandolfini, *op. cit.*, p. 57.

⁸⁷ Pandolfini, *op. cit.*, p. 58, il quale peraltro osserva come il provvedimento dell'Autorità avrà quanto meno il valore di «indice sintomatico della vessatorietà» in un successivo giudizio individuale o collettivo.

⁸⁸ V. Pandolfini, *op. cit.*, p. 60, sulla scorta di più ampie argomentazioni di V. Di Cataldo, *op. cit.*, p. 821 ss.

⁸⁹ Il potere del giudice ordinario, di sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della decisione sia in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, affermato dal comma 6 dell'art. 140-*bis* cod. consumo, troverebbe applicazione soprattutto nelle ipotesi prospettate nel testo.

PARTE TERZA

LA REPRESSIONE DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEL SETTORE BANCARIO

1. L'applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette nella prassi della A.G.C.M. e nella giurisprudenza del T.A.R. del Lazio: le decisioni sulla portabilità dei mutui

L'Autorità non ha mancato di dare applicazione agli artt. 18 ss. del codice del consumo nei confronti di banche e di altri intermediari soggetti alla disciplina del t.u.b.⁹⁰: ad un nutrito gruppo di istruttorie e decisioni sanzionatorie assunte nel 2008 nei confronti di molte banche, tra cui le principali operanti in Italia, hanno fatto seguito negli anni successivi alcune altre decisioni, adottate nei confronti di alcune banche e di qualche altro intermediario⁹¹. Un rapido esame della casistica

⁹⁰ Il terzo comma dell'art. 19 del codice del consumo – come già l'art. 3, comma quarto, della direttiva – affronta il problema della possibile sovrapposizione tra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e quella dettata da altre disposizioni comunitarie e dalle norme nazionali che le hanno recepite, sancendo la prevalenza delle seconde nell'ipotesi di contrasto. Il Consiglio di Stato, con il suo parere 3 dicembre 2008, n. 3999/2008, ha risolto un virtuale conflitto di competenza tra A.G.C.M. e Consob, affermando la prevalenza delle disposizioni del t.u.i.f. su quelle del codice del consumo.

Riguardo al rapporto tra il t.u.b., la normativa secondaria sulla trasparenza delle operazioni bancarie e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette – benché il capo primo del titolo sesto del t.u.b. non sia frutto della trasposizione di disposizioni comunitarie – sembra che si debba prospettare la coesistenza tra la disciplina speciale e quella del codice del consumo, atteso che le disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie riguardano la formazione, validità ed efficacia dei contratti e, come tale, non sono pregiudicate dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette (art. 19, comma secondo, lett. a). In effetti, dopo che il d. lg. 13 agosto 2010, n. 141, aveva modificato l'art. 127, comma 1 (ora 01) del t.u.b. attribuendo alle autorità creditizie il compito di tutelare la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela, l'A.G.C.M. e la Banca d'Italia hanno ritenuto opportuno coordinare le proprie attività, stipulando il 23 febbraio 2011 un protocollo d'intesa, pubblicato nei rispettivi siti *web*. V. Meli, *L'applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette nel «macrosettore credito e assicurazioni»*, in *Banca borsa ecc.*, 2011. I, p. 334 ss., manifesta serie perplessità sull'applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette al mercato del credito, proprio in ragione della novellazione dell'articolo citato: per altro verso, lo stesso autore osserva che la popolarità conseguita dall'A.G.C.M. presso i consumatori denoterebbe una diffusa valutazione d'insufficienza della vigilanza delle Autorità di settore di fronte ad un «diffuso costume di scorrettezza» (p. 340 ss.).

Sull'argomento si legga anche A. Genovese, *Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario*, in *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, cit., p. 56 ss., che riferisce anche in merito al rigetto delle eccezioni proposte da alcune banche avverso la competenza dell'Autorità ad indagare su comportamenti non conformi alle regole di trasparenza dettate dalla disciplina di settore.

⁹¹ Non si esamineranno i provvedimenti che nel 2008 conclusero le istruttorie nei confronti di nove importanti banche, vertenti sull'applicazione di commissioni di massimo scoperto, perché in nessun caso si giunse all'applicazione di sanzioni avendo tutte le banche interessate assunto impegni accettati dall'Autorità. In

pubblicata permetterà di comprendere come l'Autorità, pur seguendo alcuni criteri di valutazione autonomi, non abbia offerto rilevanti contributi alla concretizzazione di figure tipiche di pratiche commerciali scorrette nello specifico mercato⁹².

Il primo gruppo di quattordici decisioni, assunte nell'agosto 2008, concluse un'ampia indagine sulle pratiche seguite da molte banche nella gestione delle richieste di portabilità di mutui⁹³. Pur nelle ineludibili diversità individuali, l'Autorità ravvisò in tutti i casi l'esistenza di pratiche scorrette, consistenti nel frapporre ostacoli all'accoglimento di tali richieste: le banche e gli altri intermediari, secondo la segnalazione presentata da un'associazione di consumatori, avrebbero risposto all'esigenza della clientela di cambiare la banca che aveva erogato il mutuo, o offrendo la soluzione più onerosa della sostituzione del mutuo piuttosto che la portabilità, oppure effettuando la surrogazione "attiva" ma con oneri a carico del consumatore. In tutti i casi segnalati, sarebbe stata frustrata l'attesa della portabilità gratuita dei mutui, tanto che la Banca d'Italia s'era risolta a diffondere una circolare, datata 29 aprile 2008, volta a sottolineare la necessità che i soggetti dalla medesima vigilati si impegnassero a dare piena attuazione alla disciplina.

I provvedimenti adottati a conclusione delle istruttorie su tali pratiche proponevano identiche valutazioni: in tutti troviamo una premessa di portata generale, secondo la quale il sistema di protezione del consumatore dettato dal codice del consumo richiede che

«la sostanza del rapporto tra consumatore e professionista e non solo il dato formale del contratto [debba] essere improntata a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo»,

ragion per cui gli intermediari avrebbero dovuto indirizzare i consumatori verso la forma contrattuale che maggiormente soddisfacesse le loro esigenze, ed alcune rapide considerazioni sulla rilevanza delle clausole generali nel diritto civile dell'era presente.

seguito alla modificazione del regime normativo delle commissioni, alcune istruttorie furono poi riaperte d'ufficio, ma in seguito l'Autorità ritenne di non poter procedere, mancando nel codice del consumo le basi giuridiche necessarie: tale circostanza fu oggetto di segnalazione al Governo, al Parlamento ed alla Banca d'Italia, nella quale l'Autorità rilevò, in particolare, l'aggravio dei costi per la clientela.

In ogni caso, è interessante il rilievo che il settore creditizio è uno di quelli ai quali l'AGCM ha dedicato maggiore attenzione: così V. Meli, *op. cit.*, p. 6. A. Genovese, *op. cit.*, p. 41 ss., osserva come l'AGCM abbia talora assunto provvedimenti caratterizzati da paternalismo coniugato a «eccentriche finalità redistributive», che non hanno superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo.

⁹² Come si vedrà nel seguito dell'esposizione, in due soli casi l'Autorità ha ricondotto direttamente alla clausola generale dell'art. 20 del codice del consumo la condotta di un intermediario, ritenendola estranea alle specifiche previsioni degli articoli 21 a 26.

⁹³ La c.d. portabilità dei mutui ipotecari era stata prevista per la prima volta dall'art. 8 del d. l. 31 gennaio 2007, n. 7, poi modificato dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 e dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La vera e propria motivazione di ciascun provvedimento si articolava su una duplice linea argomentativa:

- a. da un lato, l'Autorità censurava il comportamento delle banche che, disattendendo l'intento del legislatore di «venire incontro all'indebitamento delle famiglie italiane, assunto per sopperire alle più pressanti esigenze di vita», avrebbero «assunto un atteggiamento dichiaratamente dilatorio adducendo prima la scarsa chiarezza del dettato normativo e, dopo l'intervento chiarificatore del legislatore, l'inesistenza di procedure idonee all'attuazione della norma imperativa», così eludendo le norme che prevedevano l'assoluta gratuità del rimedio offerto dal legislatore ai consumatori indebitati;
- b. da un altro lato, il comportamento delle banche sarebbe stato scorretto per avere ommesso di informare i clienti in ordine alle possibilità loro offerte dalle nuove norme introdotte a loro protezione, «prospettando ingannevolmente la sostituzione del mutuo quale soluzione unica o preferibile offerta al consumatore dal mercato per far fronte alle sue esigenze».

Tutti i provvedimenti dell'Autorità si concludevano con l'affermazione che

«la banca, non rappresentando o rappresentando falsamente la disciplina della materia e le opportunità offerte al cliente, abbia falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto (articolo 20, comma 2, Codice del Consumo): o omettendo informazioni rilevanti di cui il medesimo ha bisogno per prendere una decisione consapevole (articolo 22, comma 1, del predetto Codice) oppure fornendo informazioni non rispondenti al vero (articolo 21, comma 1, del predetto codice), anche in relazione allo specifico divieto di comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto (articolo 23, comma 1, lettera *t*), del predetto Codice)»

e con l'applicazione di una sanzione.

Appare evidente come i rimproveri mossi dall'Autorità alle banche, al di là di alcuni spunti banalmente demagogici, attengano sotto il primo profilo ad un preteso intento elusivo dei fini dell'intervento normativo e sotto il secondo alla violazione di doveri d'informazione intorno alla possibilità di soddisfare tali fini mediante gli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento: le condotte delle banche ricadono espressamente nella fattispecie delle pratiche ingannevoli e più precisamente nella comunicazione di «informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato» (art. 21, comma primo, lett. *t*). Le considerazioni generali sui doveri precontrattuali d'informazione e sulla correttezza nelle relazioni contrattuali risultano allora poco più che esornative: la *ratio decidendi* sta nella riconduzione delle condotte delle ban-

che ad una specifica figura di pratica commerciale considerata in ogni caso ingannevole⁹⁴.

Le decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono state tutte annullate dal T.A.R. del Lazio⁹⁵, il quale ha ritenuto che:

- i. la completa gratuità dell'operazione non fosse stata enunciata dal d. l. n. 7/2007 ma fosse stata introdotta solo in epoca successiva;
- ii. l'autonomia degli intermediari quanto alla scelta delle forme negoziali, nel lasso di tempo compreso tra il primo intervento normativo e quelli successivi, non sarebbe stata di per sé suscettibile di stigmatizzazione quale pratica commerciale scorretta, in mancanza della prova di un intento decettivo;
- iii. l'istruttoria non avrebbe recato sostanziali conferme circa la diffusione delle condotte denunciate dall'associazione di consumatori in esito alla sua iniziativa di *mystery shopping*⁹⁶.

Neppure tali decisioni sembrano fornire un sostanziale contributo all'interpretazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, perché l'annullamento dei provvedimenti della A.G.C.M. è dipeso soprattutto dalla ritenuta inidoneità dell'originaria disciplina della c.d. portabilità a configurare tale operazione come necessariamente gratuita e a ricondurla ad una tipica figura di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Non deve essere sottovalutato, peraltro, il ruolo attribuito all'esigenza di certezza del materiale istruttorio: il T.A.R. sembra avere inteso ricordare all'Autorità i rischi di un procedimento d'induzione del requisito della colpa dal mero fatto della condotta, respingendo il suo facile indulgere alla prova *in re ipsa*.

2. Altri provvedimenti dell'A.G.C.M. nei confronti di banche e intermediari finanziari

Benché la portabilità dei mutui rappresenti tuttora la questione cui l'Autorità ha dedicato maggiore attenzione, non mancano sue pronunce altre materie:

- a. il provvedimento n. 19763, pronunciato il 16 aprile 2009 nei confronti di Barclays Bank, prende in considerazione l'offerta di interessi al tasso netto del cinque per cento sui risparmi affidati alla stessa, oggetto di una campagna promozionale

⁹⁴ La riconduzione di tali pratiche alla fattispecie specifica di cui alla lett. *g*) dell'art. 21 del codice del consumo sembra peraltro controvertibile: posto che la stessa condotta è stata attribuita alla maggior parte delle banche esercenti il credito fondiario, non sarebbe possibile individuare le «condizioni normali di mercato» negate ai consumatori.

⁹⁵ Le decisioni del T.A.R. del Lazio, pronunciate nel corso del 2009, sono state poi confermate dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 23 dicembre 2010, n. 201009329.

⁹⁶ Questo argomento non è stato condiviso dal Consiglio di Stato nella sentenza citata alla nota precedente, che ha per il resto confermato le decisioni del T.A.R. del Lazio.

iniziata nel settembre 2008 e diffusa anche per via televisiva, radiofonica e per mezzo della stampa. Tanto l'A.G.COM. quanto l'A.G.C.M. hanno ravvisato in tale campagna una pratica ingannevole, atteso che i consumatori non erano stati posti in condizione di comprendere quale fosse la natura giuridica dell'operazione (pronti contro termine anziché deposito), se la remunerazione promessa fosse subordinata alle dimensioni dell'operazione, se la sua durata fosse in ogni caso di dodici mesi o richiedesse invece un rinnovo periodico, né le formalità per l'adesione. Benché i messaggi promozionali invitassero il pubblico a consultare altre fonti d'informazione, quali il sito *web* della banca ed i fogli informativi disponibili presso i suoi sportelli, entrambe le Autorità hanno ritenuto che «tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione dell'offerta da parte del pubblico devono essere fornite contestualmente, potendo servire il rinvio ad altra fonte al più ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere la portata». Nella promozione sono state così ravvisate omissioni ingannevoli, contrarie alla diligenza professionale – che, nello specifico settore, deve essere valutata con particolare rigore in considerazione dell'asimmetria informativa che lo caratterizza – e idonee a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, riguardando informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per decidere consapevolmente se accettare l'offerta.

- b. La stessa banca è stata sottoposta ad altra istruttoria, conclusa con il provvedimento n. 21253 del 16 giugno 2010, avente ad oggetto il suo comportamento in occasione della surroga passiva in mutui ipotecari: numerose segnalazioni giunte all'Autorità segnalavano come Barclays Bank, nel momento in cui comunicava i conteggi dei debiti residui, usava richiedere il versamento di una cauzione, d'importo corrispondente ad una rata, con promessa di restituirla una volta incassato il capitale residuo. Nel suo provvedimento, che ha concluso un'istruttoria alquanto approfondita, l'Autorità ha qualificato come scorretta la pratica della banca sulla base di un'articolata motivazione:
- il versamento della cauzione, in sé non irragionevole attesa l'esigenza della banca di proteggersi contro il mancato pagamento della rata in scadenza in prossimità dell'operazione, sarebbe di fatto penalizzante per i consumatori tutte le volte in cui tale rischio non sussista in concreto;
 - i tempi medi per la restituzione della cauzione, computati con riferimento alla data di incasso del capitale residuo, sarebbero eccessivi, privando i consumatori della disponibilità di una somma di danaro per un tempo sproporzionato rispetto all'esigenza di protezione della banca;
 - l'informazione fornita ai consumatori sarebbe inadeguata, tacendo intorno all'esigenza di protezione della banca ed alla probabile richiesta di una cauzione: anzi, l'affermazione che l'operazione non comporta alcun compenso per la

banca avrebbe lasciato intendere che i consumatori non avrebbero sopportato alcun onere.

Anche in questo caso l'Autorità ha ravvisato nella condotta della banca il difetto della normale diligenza professionale, tenuto conto sia delle caratteristiche dell'attività bancaria, sia del particolare *favor* del legislatore per la portabilità gratuita dei mutui; nella pratica non si è riscontrato alcuno sforzo orientato a minimizzare l'onere per i consumatori, mentre la carenza delle informazioni concreterebbe sia azioni sia omissioni ingannevoli tali da influire sulle decisioni dei consumatori. Merita infine rilevare che l'Autorità ha ritenuto opportuno aggravare la sanzione base in considerazione del fatto che la stessa banca era già stata riconosciuta responsabile di un'altra pratica scorretta.

- c. Il provvedimento n. 21424 del 28 luglio 2010, emesso nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina, riguarda la pratica di applicare una commissione al pagamento, presso i suoi sportelli, di bollettini MAV, in difformità dagli accordi interbancari secondo i quali il pagamento può avvenire presso qualsiasi banca senza alcun onere per il *solvens*⁹⁷. Nella specie, l'Autorità ha rilevato che la BCC aveva aderito agli accordi interbancari, vincolandosi a non applicare commissioni ai presentatori di bollettini MAV: pertanto, nella sua condotta si deve ravvisare contrarietà all'ordinaria diligenza professionale, «determinata anche in base allo *standard* procedurale definito dal settore bancario in sede di autoregolamentazione» e riportato sugli stessi bollettini. Tale condotta, secondo l'Autorità, si risolve in una violazione del secondo comma dell'art. 20 del codice del consumo, perché non conforme al parametro della diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento dei consumatori, esponendoli ad un concreto pregiudizio economico. Appare evidente come l'Autorità non si sia affatto preoccupata di ricondurre la condotta della BCC ad alcuna delle figure tipiche di pratiche commerciali scorrette perché ingannevoli o aggressive, ed abbia fatto diretta applicazione della clausola generale dell'art. 20 di fronte ad una condotta intrinsecamente antigiuridica, perché in violazione di accordi che peraltro la vincolavano nei confronti di soggetti diversi dai consumatori: ma, come la stessa Autorità ha osservato, tali accordi fissano uno *standard* comportamentale che coloro attendono da una banca, di talché la loro inosservanza si risolve in una pratica idonea non tanto a falsare il comportamento dei consumatori, quanto a pregiudicarli gravandoli di oneri imprevisti.

⁹⁷ Analoghi rimproveri erano stati mossi alla Cassa Raiffaisen Val Badia che, peraltro, non fu oggetto di sanzione alcuna avendo assunto l'impegno di cessare dalla pratica e rimborsare le commissioni percepite: cfr. il provvedimento n. 20130 del 22 luglio 2009 che si limitò a rendere vincolante tale impegno.

- d. Nel provvedimento n. 20024 in data 1 luglio 2009 l'Autorità ha affrontato il caso della promozione, da parte della Banca Popolare di Sassari, di un conto corrente il cui canone annuo avrebbe offerto ai correntisti la possibilità di compiere un numero illimitato di operazioni: in realtà, il canone indicato comprenderebbe solo le operazioni di normale gestione del conto, escluse quelle aventi origine in altri servizi bancari benché regolate in conto ed altresì le operazioni in conto eseguite *on-line*. L'A.G.C.M. e l'A.G.COM. (la promozione era avvenuta via *web*) hanno osservato che la promozione era idonea a suscitare nei consumatori l'attesa dell'inclusione nel canone anno di qualsiasi operazione eseguita sul conto, atteso che i messaggi diffusi *on-line* non permettevano loro di raffigurarsi chiaramente la tipologia delle operazioni gratuite. La pratica è stata, pertanto, ritenuta scorretta perché idonea ad indurre i consumatori in errore riguardo alle caratteristiche principali del prodotto (art. 21, comma primo lett. *b*) ed allo specifico vantaggio concernente il prezzo (art. 21, comma primo lett. *d*), anche a causa dell'omissione di informazioni rilevanti per le loro decisioni (art. 22) ed alla fuorviante affermazione della gratuità del prodotto (art. 23, lett. *v*)⁹⁸.
- e. Il provvedimento n. 21849 in data 1 dicembre 2010 riguarda la pratica seguita da ING Direct di presentare come gratuiti i bonifici eseguiti dal conto "arancio", salvo alcune eccezioni, senza segnalare che tale gratuità dipendeva dall'adesione alla *Single Euro Payments Area* della banca alla quale il bonifico era destinato. In seguito alla contestazione di tale pratica come ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, la banca aveva manifestato l'intenzione di impegnarsi a modificare la presentazione *de qua* in modo da fornire informazioni precise e complete ai consumatori ed altresì a rimborsare ai correntisti le spese addebitate loro per operazioni di bonifico dirette verso banche europee non aderenti alla *S.E.P.A.*; la proposta fu ritenuta idonea a sanare i profili d'illegittimità della pratica commerciale e, di conseguenza, il provvedimento si limitò a rendere vincolanti gli impegni, esclusa qualsiasi sanzione.
- f. Il provvedimento n. 21144 in data 19 maggio 2010, pronunciato nei confronti della Banca Popolare di Milano e di Webank, riguarda la pratica di gravare i consumatori, che richiedano la chiusura del conto corrente *on-line*, di commissioni per la messa a disposizione del saldo finale mediante bonifico su altro conto o assegno circolare. L'Autorità ha ritenuto che tale pratica violasse il divieto di applicare spese per la chiusura dei rapporti bancari, dettato dall'art. 10 della l. 4

⁹⁸ Una pratica simile, consistente nel diffondere informazioni fuorvianti circa la convenienza di un conto senza rendere evidenti i limiti della loro applicazione, è stata esaminata e ritenuta ingannevole nel provvedimento n. 22274 del 6 aprile 2011, pronunciato nei confronti della S.p.A. Banca U.G.F.

agosto 2006, n. 248 che, secondo l'interpretazione datane dal Ministero per lo Sviluppo Economico, riguarderebbe anche i servizi aggiuntivi richiesti in concomitanza con tale chiusura (interpretazione che le banche ritenevano non vincolante): tale condotta, secondo l'Autorità, non sarebbe conforme al parametro della diligenza professionale, «determinato anche in base allo standard imposto dal legislatore che ha previsto l'eliminazione *ex lege* dei costi di uscita nei rapporti di durata». La commissione *de qua* non avrebbe avuto alcun fondamento nel contratto, dovendo essere considerata non un compenso per operazioni eseguite durante il rapporto, ma una spesa di chiusura, contraria alla chiara volontà del legislatore; la sua applicazione falserebbe il comportamento economico dei consumatori, che avrebbero fatto legittimo affidamento sulla gratuità delle operazioni di chiusura, quale che sia lo strumento tecnico impiegato. Nella specie, non ravvisando nella condotta gli elementi delle pratiche ingannevoli o aggressive tipizzati negli artt. 21 ss. del codice del consumo, l'Autorità la ha ricondotta direttamente alla clausola generale prevista dall'art. 20.

- g. Nel provvedimento n. 22439 del 17 maggio 2011 l'Autorità ha qualificato come ingannevole la pratica seguita dalla S.p.A. Cofidis diffondendo tramite stampa messaggi pubblicitari aventi ad oggetto i finanziamenti *revolving* concessi dalla stessa. I messaggi in questione, in effetti, si sarebbero limitati a riportare indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e alle relative rate di rimborso, senza indicare chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi dei finanziamenti: la mancanza di precise indicazioni riguardo al TAEG, infatti, avrebbe impedito ai consumatori di avere contezza del costo complessivo dell'operazione creditizia. La pratica, pertanto, è stata ritenuta ingannevole ai sensi dell'art. 22 del codice del consumo, per l'omissione delle necessarie informazioni.
- h. Il provvedimento n. 20883 del 10 marzo 2010 ha concluso l'istruttoria nei confronti della S.r.l. Crefinmoney, operante nel settore dell'intermediazione creditizia: questa aveva diffuso sulla stampa messaggi pubblicitari diretti a promuovere la sua attività, suscitando l'impressione che essa consistesse nella diretta concessione di prestiti, in violazione delle istruzioni emanate dall'U.I.C. per cui i mediatori creditizi devono rendere evidente che la loro attività si esaurisce nel mettere il pubblico in relazione con banche ed intermediari finanziari e che la concessione dei finanziamenti spetta unicamente a tali imprese. La pratica commerciale in questione è stata ritenuta, pertanto, ingannevole a causa dell'omissione di quest'informazione; inoltre, anche i messaggi pubblicitari di Crefinmoney, sono stati ritenuti ingannevoli per l'insufficienza ed il carattere fuorviante delle indicazioni riguardanti il TAEG, parametrato ad una classe di soggetti differenti dai destinatari (che, nella specie, sarebbero stati particolarmente vulnerabili in ragione dell'età avanzata).

Nella varietà dei casi esaminati, si possono individuare alcuni criteri di valutazione ricorrenti⁹⁹:

- la marcata adesione alle finalità protettive dei consumatori emergenti da specifici interventi legislativi¹⁰⁰, a dispetto della loro imperfetta formulazione¹⁰¹;
- la severità nella valutazione dei messaggi informativi la cui incompletezza è sempre ritenuta ingannevole, assumendo una strutturale inferiorità informativa dei consumatori rispetto alle banche ed agli intermediari finanziari¹⁰²;
- la rigorosa applicazione del principio per cui tutte le informazioni rilevanti devono essere fornite nel messaggio pubblicitario, visto come il primo e determinante contatto con i consumatori interessati;
- il frequente impiego di un criterio di proporzionalità, per cui certe legittime esigenze delle banche o degli intermediari finanziari possono essere soddisfatte a condizione che l'onere per i consumatori non sia eccessivo;
- la propensione ad assumere, come criteri di determinazione della diligenza professionale attesa, fonti di *soft law* che di per sé non sarebbero invocabili dai consumatori ma che rilevano sotto il profilo della correttezza del mercato;
- la facilità con la quale si ravvisa la distorsione nel processo di decisione dei consumatori, anche riguardo a condotte che, pur non influenzando su di esso, comportano un loro pregiudizio economico, ancorché modesto.

In definitiva, sembra possibile affermare che l'A.G.C.M. e l'A.G.COM., nella valutazione delle pratiche seguite da banche ed intermediari finanziari, manifestino una netta propensione verso l'effettività della tutela dei consumatori, tale da indurle ad ignorare la figura del consumatore medio, «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»: esse assumono, come si è appena detto, che la complessità dei prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari sia tale da prefigurare in ogni caso un'incolmabile asimmetria informativa e imporre loro intensi doveri di protezione dei consumatori¹⁰³. La diligenza delle banche deve essere

⁹⁹ Una diversa analisi degli argomenti posti in campo dall'Autorità si legge in V. Meli, *L'applicazione della disciplina ecc.*, cit, p. 349 ss.

¹⁰⁰ Così A. Genovese, *op. cit.*, p. 45, secondo la quale l'Autorità si sarebbe spinta, in alcuni provvedimenti, a «configurare in capo al professionista oneri di diligenza professionale tanto elevati da includere una consulenza tecnica sulla normativa applicabile alla prestazione». V. Meli, *op. ult. cit.*, p. 350, sembra attribuire particolare rilievo, per l'individuazione degli *standard* di comportamento attesi, agli obblighi giuridici imposti da norme di settore che concorrono ad individuare la diligenza professionale senza che il loro rispetto sia sufficiente ad una valutazione di correttezza.

¹⁰¹ V. Meli, *op. ult. cit.*, p. 351, trae dalla prassi dell'Autorità la regola di giudizio per cui «il professionista non può ... farsi scudo della ambiguità delle norme per interpretarle nel senso a sé più favorevole».

¹⁰² Cfr. anche V. Meli, *op. ult. cit.*, p. 352 ss., il quale ricorda come il giudice amministrativo abbia condiviso l'imposizione a carico delle banche di un obbligo di elevata diligenza in ragione del carattere peculiare della loro attività.

¹⁰³ V. Meli, *op. ult. cit.*, p. 363 ss., osserva che l'Autorità ha assunto costantemente a parametro un consumato-

tanto più elevata quanto più grave è tale asimmetria informativa, traducendosi nella salvaguardia dell'interesse dei consumatori a compiere scelte di consumo libere e consapevoli¹⁰⁴: in tale prospettiva, entra in gioco anche il dovere di dotarsi di un'organizzazione interna in grado di prevenire condotte, anche occasionali, che possano tradursi nel sacrificio di quell'interesse¹⁰⁵ e quello di porre «particolare accortezza nella pubblicità informativa di prodotti e servizi bancari, e più in generale, elevata diligenza e attenzione in ogni fase del rapporto con il consumatore»¹⁰⁶.

Non si può non osservare come tutto ciò implichi, verosimilmente, severi oneri per le banche: ma l'esperienza ha già mostrato la propensione dell'Autorità ad estendere pericolosamente la sua vigilanza sulle pratiche commerciali ai limiti dell'ingerenza nella scelta dei servizi da offrire al mercato¹⁰⁷, e non è detto che si possa confidare in eterno nella prontezza dei giudici amministrativi a censurare analoghe iniziative¹⁰⁸.

Considerazioni conclusive

In occasione di un recente convegno sull'azione di classe, la responsabile del Settore Ordinamento Finanziario dell'A.B.I., Francesca Palisi indicava alcuni fattori interni al settore bancario che, a suo avviso, rivestirebbero un ruolo significativo nella scarsa diffusione della nuova azione¹⁰⁹:

- la sempre maggiore diffusione della «cultura della *compliance*» che riuscirebbe a ridurre in maniera significativa il rischio che la banca ponga in atto illeciti «pluri-offensivi», vale a dire lesivi degli interessi di molti soggetti;

re sprovveduto, lamentando la sua rinuncia ad analizzare con strumenti specialistici la reazione di un consumatore medio alle pratiche oggetto d'indagine.

¹⁰⁴ Cfr. A. Genovese, *op. loc. cit.*

¹⁰⁵ Cfr. A. Genovese, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰⁶ Così A. Genovese, *op. cit.*, p. 47 che, però, ricorda subito come i giudici amministrativi non sempre abbiano condiviso il rigore dell'Autorità.

¹⁰⁷ Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza del 23 dicembre 2010, n. 201009329, ha decisamente respinto tale atteggiamento dell'Autorità.

¹⁰⁸ Di Cataldo, *op. cit.*, p. 809 ss., considera anzi non felice la scelta di attribuire ai giudici amministrativi la cognizione sui provvedimenti dell'Autorità, perché gli stessi esercitano un sindacato di tipo “debole” che non può portare alla sostituzione delle valutazioni espresse da quella nella ricostruzione dei concetti giuridici indeterminati, peraltro frequentissimi nella materia delle pratiche commerciali. Queste considerazioni sembrano suggerire l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sui provvedimenti dell'Autorità in materia di pratiche commerciali scorrette, soprattutto qualora essa vi ricomprendesse l'impiego di clausole vessatorie.

¹⁰⁹ F. Palisi, Intervento alla tavola rotonda *Quali scenari nei rapporti tra imprese e consumatori*, in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, Milano, 2011, p. 327 ss.

- un auspicato «cambio di passo» gestionale e culturale che assuma come obiettivo strategico «l'attenzione verso il cliente», che dovrebbe manifestarsi in particolare nella gestione dei reclami;
- la progressiva diffusione della cultura della conciliazione e della soluzione stragiudiziale delle controversie, grazie anche all'istituzione dell'ABF e della Camera di conciliazione presso la Consob, oltre all'introduzione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità di controversie giudiziarie in molte materie¹¹⁰.

Non si può non riconoscere come il mondo bancario abbia manifestato una certa propensione a ridurre i costi ed i rischi del contenzioso, anche attraverso iniziative di singole banche per la soluzione stragiudiziale di *small claims* sorti da particolari vicende che coinvolgevano una vasta platea di clienti: eppure le affermazioni del rappresentante dell'A.B.I. non convincono, per una serie di ragioni.

La c.d. «cultura della *compliance*» sembra manifestarsi soprattutto come ricerca del contenimento dei rischi legali e reputazionali, piuttosto che come «attenzione al cliente», se con questa formula retorica si intende l'assunzione dell'interesse del cliente come interesse che la banca si impegna a soddisfare, per quanto possibile, senza contrapporlo al proprio. Chi abbia una qualche esperienza del contenzioso che ha impegnato le banche negli ultimi decenni e dell'azione delle autorità creditizie sa come la protezione del cliente sia stata predicata proprio quale rimedio alla crescente gravità dei rischi legali e reputazionali, visti come fattori idonei a pregiudicare, se non la stabilità del sistema finanziario, almeno la sua efficienza e competitività (art. 5 t.u.b.). In ogni caso, si ha l'impressione che tale cultura non sia ancora bene definita, se la Banca d'Italia e la Consob hanno avvertito la necessità di fornire chiarimenti sulla ripartizione di competenze tra funzione di *compliance* e funzione di *auditing* nella comunicazione congiunta in data 8 marzo 2011¹¹¹.

La circostanza che l'attenzione al cliente si estrinsechi soprattutto nella gestione dei reclami e nella prevenzione del contenzioso ordinario è ancora più preoccupante, perché sembra esprimere una sostanziale rinuncia a riqualificare l'attività delle banche, *vis à vis* della clientela, come servizio inteso a soddisfarne le esigenze, e non solo a lucrare compensi. La rapida rassegna dei provvedimenti dell'A.G.C.M., proposta in questa relazione, mostra come la prevenzione dei rischi legali e reputazionali debba investire la stessa progettazione ed implementazione dei servizi offerti ai clienti e come troppo spesso la loro presentazione si risolva in pratiche commerciali ingannevoli.

¹¹⁰ Il favore manifestato dall'esponente dell'A.B.I. per la mediazione sembra contraddire il concreto atteggiamento delle banche: l'esperienza professionale dello scrivente testimonia per un diffuso rifiuto a partecipare al procedimento.

¹¹¹ Pubblicata sul sito istituzionale di entrambe le Autorità.

Questo rilievo offre il destro per richiamare le proposte dottrinali di configurare l'uso di clausole vessatorie come pratiche commerciali scorrette – oggi rafforzate dalla sentenza della Corte di Giustizia a suo tempo commentata – ed accennare ad un loro possibile, ulteriore e più radicale sviluppo: la ragion d'essere dell'impiego di condizioni generali di contratto, nel settore bancario come in altri settori, è pur sempre quella di disciplinare i rapporti con i clienti per meglio gestirne i rischi, derogando al diritto dispositivo applicabile o integrandone le carenti previsioni¹¹².

Soddisfare tale esigenza non richiede di necessità la vessazione del cliente: la stessa disciplina delle clausole vessatorie ammette che le clausole contrattuali non negoziate individualmente possano superare lo *unfairness test*, se valutate secondo le circostanze del caso. Ciò nondimeno, in ogni caso il contratto bancario delinea le caratteristiche del servizio, la portata degli impegni della banca ed i suoi diritti, nonché quelli del cliente, in maniera diversa dal diritto dispositivo e potenzialmente più favorevole alla banca di quanto i consumatori possano attendersi: ma allora la diligenza professionale, ai sensi degli articoli 18, comma primo lett. *b*) e 20, comma secondo, del codice del consumo sembra richiedere che le banche attirino l'attenzione del consumatore su tali clausole contrattuali, qualificandosi come omissione ingannevole – ai sensi dell'art. 22, comma primo (e, se del caso, anche secondo) dello stesso codice – il comportamento contrario¹¹³.

Il quesito, forse il monito conclusivo, è allora se le banche possano ragionevolmente ritenersi in grado di assicurare questo tipo di attenzione al cliente: assumere il suo interesse come un obiettivo da soddisfare, configurando la relazione con il cliente in termini di collaborazione anziché di contrapposizione¹¹⁴. Questa non è la sede per tentare una risposta argomentata a tale quesito: si può, però, immaginare che l'esperienza del protocollo d'intesa concluso nel 2000 tra ABI ed alcune associazioni

¹¹² Il rilievo di A. Di Majo, *Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo*, in *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole*, a cura di C. M. Bianca, 2 voll., 1979-1981, p. 65 ss., è stato ulteriormente sviluppato da G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1975, p. 159 e, a ben vedere, è alla base della regola per cui non si considerano vessatorie le clausole contrattuali riprodotte di norme di legge, enunciata dall'art. 1, comma secondo, della direttiva 1993/13/CEE e dall'art. 34, comma terzo, del codice del consumo.

¹¹³ S. Orlando, *op. cit.*, p. 31, suggerisce che il professionista, utilizzatore di clausole potenzialmente vessatorie, adotti una prassi che contempra un tentativo di negoziazione individuale, informando i consumatori dell'inefficacia delle clausole non negoziate. Tale proposta sembra incontrare difficoltà pratiche, atteso che anche un semplice tentativo di negoziazione delle clausole *standard* con ogni cliente sarebbe *time consuming* e pertanto fonte di costi notevoli: è probabile che l'esigenza enunciata nel testo richieda il ripensamento delle condizioni generali di contratto attualmente in uso ma la successiva informazione ai clienti potrebbe essere semplificata.

¹¹⁴ Sembra opportuno rilevare come tale configurazione non debba arrestarsi al livello della contrattualistica, ma debba essere calata nella concretezza della quotidiana relazione con i clienti e dotata degli opportuni presidi organizzativi.

di consumatori¹¹⁵ e del più recente accordo del 2009 tra la prima e la maggioranza delle associazioni partecipanti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti sui contenuti del modello di “conto corrente semplice” tipizzato dalla Banca d’Italia¹¹⁶ suggerisca la ricerca di accordi che individuino le «pratiche di mercato oneste» espressive della diligenza professionale secondo l’art. 2, lett. b) della direttiva.

¹¹⁵ Su cui cfr. C. Silveti, *I contratti bancari – Parte generale*, in v. Calandra Bonaura, M. Perassi e C. Silveti, *La Banca: l’impresa e i contratti*, vol. VI del *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, p. 353, ma anche L. Pontiroli, *La tutela dei consumatori di servizi bancari: considerazioni critiche sulla recente giurisprudenza inibitoria*, in questa *Rivista*, 2004, p. 579 ss.

¹¹⁶ Banca d’Italia, *Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari*, sezione III, § 4, menzionato da M. Perassi, *Il ruolo dell’ABF nell’ordinamento bancario: prime riflessioni*, in *Che fa, concilia? Crisi della giustizia e Alternative Dispute Resolutions* a cura di G. Olivieri e M. Rescigno, fasc. 1 – 2011 di *AGE*, p. 143 ss.

Diritti di proprietà intellettuale e finanziamento alle imprese: le garanzie reali sulla proprietà industriale

di Elena Christine Zaccaria*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Norme applicabili ai diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale – 3. La natura della garanzia e il ruolo della pubblicità – 4. L'assenza dello spossessamento e gli obblighi del costituente – 5. La difesa del credito garantito: il diritto di ritenzione e l'assegnazione del bene in pagamento – 6. Prospettive di riforma: cenni all'esperienza statunitense – 7. Il modello UNCITRAL: un tentativo di adattamento della disciplina tradizionale alle nuove esigenze di modernizzazione e di sviluppo delle imprese.

1. Introduzione

L'attività dell'impresa è sempre legata alla necessità di ottenere finanziamenti senza privare l'imprenditore dei beni necessari al completamento del ciclo produttivo. Questa esigenza economica ha favorito la creazione di figure nuove di *collateral* che consentono alle imprese di ottenere finanziamenti, assicurando nel contempo la tutela del credito. Ciò è reso possibile attraverso l'adozione di garanzie mobiliari convenzionali che consentono all'imprenditore/debitore di costituire il *collateral*, ossia il bene oggetto della garanzia, su una varietà di beni materiali o immateriali rientranti nel patrimonio dell'azienda e aventi valore commerciale.

La creazione di queste nuove forme di garanzia è avvenuta in maniera diversa nei vari ordinamenti nazionali, che hanno dimostrato un diverso grado di flessibilità nell'adeguarsi alle nuove esigenze economiche.

Tra i vari tipi di *collateral*, i beni immateriali costituiscono ormai un *asset* importante del patrimonio aziendale e, in quanto “*componente strategica della capacità competitiva dell'impresa e della sua stessa idoneità alla produzione di risorse*”,¹ sono spesso impiegati dall'imprenditore/debitore come oggetto della garanzia per facilitare la concessione del credito.

* Dottoranda in *Financial Law* presso la *London School of Economics and Political Science*.

¹ G. Piepoli, *Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale* in *Contr. e Impr.*, 3, 2009, 627 e in *Annali it. dir. autore*, 2009, 289 ss.

In questa nuova prospettiva si colloca la tematica delle garanzie mobiliari convenzionali su quella specifica area dei beni immateriali, che, insieme agli strumenti finanziari, costituiscono un punto di riferimento essenziale per le garanzie del credito, ossia gli *asset* di proprietà intellettuale o *IP asset*.

Si tratta, infatti, di beni che hanno ormai acquisito un significato economico rilevante per la vita delle imprese e questo spiega in parte la tendenza ad affiancare l'attuale sistema di protezione della proprietà intellettuale ad un'efficace politica aziendale di valorizzazione del patrimonio dei beni immateriali.

Oltre ad incrementare la redditività aziendale grazie allo sfruttamento dei proventi derivanti dal loro utilizzo, i diritti di proprietà intellettuale possono anche ottimizzare la patrimonializzazione e la gestione finanziaria attraverso un loro impiego per acquisire nuove risorse finanziarie. L'interesse, infatti, ad avvalersi dei diritti di proprietà intellettuale per ottenere la concessione del credito è senz'altro testimoniato dalla prassi. Si pensi alla crescente frequenza di garanzie reali sui marchi e sui brevetti che, sebbene al momento poco utilizzate nella pratica bancaria italiana, sembra costituire una tendenza ormai consolidata in molti paesi a capitalismo avanzato, come ad esempio gli Stati Uniti e la Germania². Un esempio significativo è dato dal caso di General Motors, il colosso automobilistico americano, che nel 2009 ha dato in pegno al governo degli Stati Uniti il proprio portafoglio brevetti, a garanzia della restituzione dei finanziamenti federali.³ Andando indietro nel tempo, si può ricordare anche il caso di Thomas Alva Edison che, verso la fine del XIX secolo, aveva impiegato il proprio portafoglio brevetti come *collateral* per ottenere i finanziamenti necessari alla costituzione della Edison General Electric Company, dalla quale è nata successivamente la General Electric.⁴

Questa tendenza si inserisce in un trend più ampio diretto anche alla realizzazione di nuove pratiche di monetizzazione degli *asset* di proprietà intellettuale. Queste "nuove pratiche" si presentano come alternative rispetto alle più tradizionali tipologie di sfruttamento e sono basate principalmente su nuovi strumenti finanziari quali i c.d. finanziamenti *asset-backed* o cartolarizzazioni. Tali operazioni di finanza strutturata, i cui primi esempi sono stati realizzati nei Paesi di *common law*, sono basati su procedure di cartolarizzazione di diritti IP (*IP-Asset Backed Securitization*). In particolare, negli ultimi anni, questa pratica si è affermata principalmente in ambito cinematografico attraverso la valorizzazione dei diritti d'autore che sono senza

² V., a riguardo, L. C. Ubertazzi, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, 166 ss e G. Capo, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 19-20.

³ *GM receives \$4 billion in government loans* in *Topnews* del 1 gennaio 2009.

⁴ Sul punto v. S. K. Balwin, *To Promote the Progress of Science and Useful Arts: A Role for Federal Regulation of Intellectual Property as Collateral*, 143 *U. Pa. L. Rev.* 1701, 1995, 1703.

dubbio considerati tra gli *IP asset* quelli più difficilmente proteggibili, certificabili e valorizzabili.⁵

Tuttavia, l'utilizzazione della proprietà intellettuale per acquisire nuove risorse finanziarie deve misurarsi con specifici interrogativi che attengono alle difficoltà di valutazione dei relativi beni immateriali e alla fragilità economica dei medesimi, nonché alla necessità di assicurare al finanziatore diritti ben definiti sul *collateral*, salvaguardando al contempo stesso le prerogative del titolare della proprietà intellettuale.

Nelle pagine che seguono si cercherà di analizzare il quadro normativo italiano in tema di garanzie sui diritti di proprietà intellettuale, concentrando l'attenzione in particolare sulla proprietà industriale. Tutto ciò nel tentativo di verificare se l'attuale assetto normativo italiano risponda alle concrete esigenze della pratica commerciale, favorendo quei requisiti di flessibilità e funzionalità, essenziali per facilitare la concessione del credito.

Un breve cenno sarà dedicato nell'ultima parte al sistema statunitense e al modello presentato dalla *United Nations Commission on International Trade Law* (d'ora in avanti UNCITRAL) in tema di *security interest*. L'obiettivo è quello di evidenziare i tentativi, intrapresi a livello sia nazionale sia internazionale, di creare un modello giuridico che sia, da un lato, idoneo ad assicurare al creditore garantito un diritto di prelazione di facile e pronta realizzazione e, dall'altro, capace di non interferire eccessivamente con l'attività intellettuale creativa.

2. Norme applicabili ai diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale

Nell'ordinamento italiano, il panorama giuridico di riferimento in tema di garanzie reali sulla proprietà intellettuale è caratterizzato dall'esistenza di un complesso rapporto tra diritto codificato, legislazione speciale e autonomia privata.

Il punto di partenza di questa articolata struttura normativa è rappresentato dall'art. 2806 cod. civ., che riconosce l'idoneità dei beni immateriali a costituire oggetto di garanzia attraverso la figura del pegno. In particolare, la norma stabilisce

⁵ Si pensi, ad esempio, all'operazione di cartolarizzazione operata nel 2005 dalla compagnia statunitense Marvel, oppure a quella compiuta nel 1998 dal gruppo bancario Merrill Lynch con una parte della *library* di diritti d'autore su opere cinematografiche del gruppo Cecchi Gori. Sul punto v. K. Holman, *A Starring Role For IP? As the securitization market comes back to life, private-equity firms are finding deal flow in intellectual property. Will the structured finance market support IP deals?*, in *Investment Dealers' Digest*, venerdì, 31 luglio, 2009 e *Offering Circular* del 2 marzo 1998 *Finance for an Italian Library of Movies p.l.c. – ITL 475,000,000,000 Asset Backed Floating Rate Notes due 2005*. Per un breve riferimento v. anche L. C. Ubertazzi, *op. cit.*, 118. Quanto alla proprietà industriale, si è manifestata una tendenza ad utilizzare il marchio o il brevetto quale strumento finanziario in operazioni di finanziamento a medio termine (*IP-loan*), oppure cartolarizzare i flussi di *royalties* derivanti dal *licensing* del bene oggetto della transazione (*IP Sale-Lease Back*), G. Capo, *op. cit.*, 19-20. Per un'analisi delle garanzie che assistono il credito cinematografico v. M. Maggiolo, *Le garanzie nel credito cinematografico*, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 148 ss.

che, oltre ai crediti, possono essere dati in pegno anche altri diritti aventi per oggetto i beni mobili immateriali.⁶ Sono comunemente indicati come “diritti diversi dai diritti di credito” – suscettibili di formare oggetto di pegno – i diritti d’autore e i titoli di proprietà industriale, ossia marchi e brevetti, ai quali – ai sensi dell’art. 813 cod. civ. – sono applicabili le disposizioni concernenti i beni mobili, in quanto compatibili con la natura dei diritti stessi.⁷

Sebbene ancorate alla stessa struttura normativa stabilita per il pegno di crediti, ai sensi dell’art. 2806, 2° comma, cod. civ., si applicano ai diritti d’autore e ai titoli di proprietà industriale anche “*le disposizioni delle leggi speciali*”.

Pertanto, con specifico riferimento alla proprietà industriale sono gli artt. 138⁸ e 140⁹, contenuti nel d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 – recante il codice della proprietà industriale (c.p.i.) e recentemente modificato con il d. lgs 13 agosto 2010 n. 131¹⁰, nonché con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2012, n. 14 – a regolare espressamente “i diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale” mentre, per quanto attiene al pegno dei diritti d’autore, occorre richiamare gli artt. 111¹¹ e 104¹² della legge 22 aprile 1941, n. 633.

⁶ Art. 2806 cod. civ. (Pegno di diritti diversi dai crediti): “(1) *Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787. (2) Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.*”

⁷ Ai sensi dell’art. 813 cod. civ. (Distinzione dei diritti) “*salvo che la legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.*”

⁸ Art. 138 (Trascrizione), 1° comma, d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale): “*Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi [...] gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti [...].*”

⁹ Art. 140 (Diritti di garanzia), 1° comma, d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale): “*I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.*”

¹⁰ Il 18 agosto 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 il decreto legislativo 13 agosto 2010, 131 che ha apportato “[m]odifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”. Le novità introdotte dal d.lgs 131/2010 non hanno, tuttavia, apportato cambiamenti agli artt. 138 e 140 del codice della proprietà industriale. Per un’analisi della recente riforma v., fra gli altri, A. Frignani, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale* in *Dir. ind.*, 1, 2011, 10 e C. Galli, *La revisione del codice della proprietà industriale: da una impostazione proprietaria ad un approccio market oriented* in *Corriere giur.*, 2011, 277. *Id.*, *La riforma del codice della proprietà industriale* – Commentario a cura di C. Galli – in *Nuove leggi civ. com.*, 4, 2011, 841 e *Id.*, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Dir. ind.* 2, 2011, 109.

¹¹ Art. 104 (1° comma) della legge 22 aprile 1941, n. 633: “*Possono, altresì essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia [...].*”

¹² Art. 111 della legge 22 aprile 1941, n. 633: “(1) *I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore. (2) Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile.*”

Si afferma in tal modo “*una disciplina complessiva fondata sull’articolata dialettica tra legislazione speciale, disciplina codicistica ed autonomia privata*”¹³ che trova poi, con riferimento al marchio, ai disegni e ai modelli un riscontro nell’art. 19, 1° comma, regolamento C.E. 207/2009 (versione codificata del regolamento C.E. n. 40/94) in tema di diritti reali sul marchio comunitario¹⁴ e nell’art. 29, 1° comma, regolamento CE 6/2002 relativo ai diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato¹⁵.

3. La natura della garanzia e il ruolo della pubblicità

In tema di diritti di proprietà industriale¹⁶, l’ordinamento italiano ha stabilito, ai sensi dell’art. 140, 1° comma, c.p.i., che “*i diritti di garanzia [...] devono essere costituiti per crediti di denaro*”, intesi questi ultimi come crediti pecuniari e non di valore con la conseguente soggezione – ai sensi dell’art. 1277, 1° comma, cod. civ. – al principio nominalistico.¹⁷

Quanto ai requisiti formali, l’atto costitutivo della garanzia deve innanzitutto, in base all’art. 2787, 3° comma, cod. civ., consistere “*in una scrittura privata con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa*” e, in secondo luogo, ai sensi dell’art. 138, 1° comma, lett. b, c.p.i., essere trascritto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Tale forma di pubblicità della registrazione ha natura di iscrizione e assolve ad una funzione costitutiva¹⁸, in misura analoga alla tradizionale ipoteca immobiliare,

¹³ G. Piepoli, *op. cit.*, 635. V. anche C. Galli, *I marchi come oggetto di diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *Aa.Vv.* (a cura di C. Galli), *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, Bologna, 2011, 21.

¹⁴ Ai sensi dell’art. 19, 1° comma, (Diritti reali) del regolamento CE 207/2009, del 26 febbraio 2009 (versione codificata del regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993) “*il marchio comunitario può indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.*” V. anche la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, 27 marzo 2013.

¹⁵ Ai sensi dell’art. 29, 1° comma, (Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato) del regolamento CE 6/2002, del 12 dicembre 2001 “*il disegno o modello comunitario registrato può essere costitutivo in pegno o essere oggetto di diritti reali.*” V. anche regolamento CE 1891/2006 recante modifica del regolamento CE 6/2002.

¹⁶ Ai sensi dell’art. 1 c.p.i. “[...] *l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.*”

¹⁷ Sul punto v. P. Greco e P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, Torino, 1968, 279; E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, 2005, 209 e G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, IV ed., Milano, 2011, 327.

¹⁸ Si tratta di un’ipotesi di natura eccezionale, se si considera che come regola generale il sistema di trascrizione previsto per le private industriali, ai sensi dell’art. 138 c.p.i., è modellato sul sistema della trascrizione immobiliare *ex art.* 2643 cod. civ. Seguendo, la suddetta disciplina generale delineata dal codice civile, “*la trascrizione degli atti menzionati dall’art. 138 c.p.i. non costituisce un elemento della fattispecie acquisitiva dei diritti di proprietà industriale*”; “*ha, infatti, funzione di pubblicità meramente dichiarativa (e non costitutiva)*”

conferendo al creditore un diritto di prelazione sui titoli di proprietà industriale e rendendo il suddetto diritto opponibile ai terzi acquirenti del bene immateriale o a coloro che intendono acquistare determinati diritti sul medesimo.

L'eventuale concorso tra più diritti di garanzia è risolto con la priorità del grado secondo la priorità dell'ordine delle 'trascrizioni' (ai sensi dell'art. 140, 2° comma, c.p.i.).

La cancellazione della trascrizione dei diritti di garanzia è eseguita *"in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata"* (art. 140, 3° comma, c.p.i.).

Occorre al riguardo precisare che l'articolo in esame parla di 'trascrizione' dei diritti di garanzia per evocarne la fattispecie costitutiva, non avendo in alcun modo l'intenzione di richiamare la trascrizione in senso tecnico, il cui effetto, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. è quello di rendere l'atto trascritto opponibile ai terzi. Il legislatore speciale, infatti, *"per una ragione di semplificazione procedurale, ha richiamato le disposizioni sulla trascrizione per disciplinare l'iscrizione nel registro dei diritti di proprietà industriale costitutiva dei diritti reali di garanzia."*¹⁹ Tale arbitrio terminologico risulta evidente, se si considera il 3° comma dell'articolo in esame in cui *"si parla esplicitamente della cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia, con evidente riferimento alla pubblicità costitutiva alla cui effettuazione ed alla cui cancellazione sono subordinati il sorgere o il cessare del diritto di garanzia sul bene immateriale."*²⁰

Si tratta, pertanto, di una forma speciale di garanzia reale, tradizionalmente inquadrata nel pegno, caratterizzata dall'assenza dello spossessamento del debitore titolare del bene e parimenti dall'assenza della stessa consegna del documento rappresentativo, così come risulta dalla disciplina dell'art. 2806 cod. civ.

poiché si limita a rendere opponibile ai terzi l'atto trascritto o il fatto cui l'atto trascritto si riferisce," G. Angelicchio, *Articolo 138 c.p.i.* in P. Marchetti e L. C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 773. Il suddetto sistema si profila, pertanto, come *"uno strumento destinato a dirimere i conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale aventi causa dal medesimo autore: ex art. 139, 2° comma, c.p.i., fra di essi è sempre preferito chi ha trascritto per primo il proprio titolo d'acquisto"* *Id.* Sul punto v., fra tutti, P. Greco e P. Vercellone, *op. cit.*, 301 e per i casi giurisprudenziali v. Tribunale di Lecce 31 maggio 1971, in *GADI* 1972, 124; Tribunale di Milano 26 settembre 1974, *ivi*, 1974, 1148; Tribunale di Milano 19 ottobre 1978, in *Rep. GADI*, 1978, 1134. Occorre notare, tuttavia, che il sistema di trascrizione ex art. 138 c.p.i. prevede determinate eccezioni alla disciplina generale, in quanto svolge per alcuni atti trascrivibili una funzione ulteriore o differente rispetto a quella di pubblicità dichiarativa. In tale contesto, si ritiene che la trascrizione di diritti reali di garanzia ha una funzione costitutiva, E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 209; G. Piepoli, *op. cit.* 636; G. Angelicchio, *Articolo 138 c.p.i.* in P. Marchetti e L. C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario cit.*, 773.

¹⁹ G. Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 574.

²⁰ *Id.*

L'esistenza di questo sistema di 'trascrizione' ex art. 138 c.p.i. induce a definire la garanzia sui titoli di proprietà industriale come "un altro caso di ipoteca mobiliare"²¹. Una parte della dottrina sembra, tuttavia, escludere una simile qualificazione, partendo dalla considerazione che l'assenza dello spossessamento del debitore e della concreta appropriazione da parte del creditore o di un terzo designato dalle parti del bene oggetto della garanzia, si giustifica semplicemente per la particolare tipologia del *collateral* in esame.²²

Tale posizione segue senza dubbio l'impostazione del codice civile che, come sopra delineato, ha preferito inquadrare l'ipotesi in esame nell'ambito del pegno, dettando una disciplina articolata del pegno dei crediti (artt. 2800 ss. cod. civ.) e specificando all'art. 2806 cod. civ. che "il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi."

La logica del codice civile sembra fondare tale qualificazione sull'unico elemento che accomuna la fattispecie in esame alla figura del pegno, ossia la natura di bene mobile dell'oggetto della garanzia, senza tener conto che la sua disciplina e la funzione della pubblicità sono in questo caso del tutto simili alle ipotesi classiche di ipoteca sui beni immobili. In definitiva, "la logica storica ha finito col prevalere rispetto alla reale funzione degli istituti"²³.

²¹ D. Rubino, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, XIV, I, Torino, 1956, 217; *Id.*, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, XIX, Milano, 1956, 221; F. Ferrara jr., *Ipoteca mobiliare*, Roma, 1932, 304. V. in tal senso anche M. S. Spolidoro, *Il pegno ed altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 1, 2010, 44 – 45 il quale evidenzia come l'assenza dello spossessamento induce ad inquadrare i diritti reali di garanzia sui titoli di proprietà industriale nella categoria dell'ipoteca mobiliare. L'uso del termine 'trascrizione' piuttosto che 'iscrizione' (come sarebbe appropriato per l'ipoteca) potrebbe indurre, in un primo momento, a sostenere che si tratti di "un pegno [anomalo, ovvero di un pegno] trascritto." Tuttavia, continua l'autore, "è facile comprendere che l'argomento terminologico ceda di fronte alla necessità della pratica, che ben difficilmente si può adattare ad una disciplina in cui la costituzione del diritto dovrebbe essere seguita da una formalità pubblicitaria meramente dichiarativa. Le conseguenze negative in termini di eccessiva farragine e d'incertezza sono evidenti e finirebbero per penalizzare il successo pratico dell'impiego della proprietà industriale come collateral." A ciò si aggiunge che "il carattere costitutivo della trascrizione sembra essere sottinteso [...] dal secondo comma dell'art. 140 c.p.i. [...] che, nel caso di concorso, gradua i creditori garantiti da un titolo di proprietà industriale secondo l'ordine delle trascrizioni, senza dare alcun rilievo alla priorità temporale di un preteso atto costitutivo del pegno ed alla buona fede del primo che abbia eseguito la formalità della trascrizione del suo diritto." In linea con quanto detto, Luca Nivarra osserva come dietro la formula volutamente vaga, impiegata dal legislatore all'articolo 140 c.p.i., è possibile intravedere i tratti dell'ipoteca, L. Navarra, *Le garanzie reali su privative titolate*, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 109.

²² E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 209 – 210; C. M. Pratis, *Della tutela dei diritti. (Artt. 2784-2807)* in *Commentario del codice civile*, tomo II, Utet, Torino, 1982, 144 – 145; P. Greco e P. Vercellone, *op. cit.*, 279.

²³ V. G. Tucci, voce *Ipoteca, II) Ipoteca mobiliare*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989, 3. In particolare, l'autore evidenzia come "prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile e della quasi coeva legislazione speciale, un'autorevole dottrina, facendo riferimento alla disciplina legislativa allora in vigore, qualificava le ipotesi in esame in termini di ipoteca mobiliare, data la loro natura di garanzie mobiliari senza spossessamento opponibili ai terzi attraverso forme di pubblicità legali necessarie. Il solo elemento in base al quale le fattispecie in esame

Si tratta, tuttavia, di una configurazione che non riflette la moderna esperienza consolidatasi negli ultimi decenni in tema di garanzie reali convenzionali²⁴.

Il nostro codice civile tende ancora a rispecchiare la tradizionale partizione tra ipoteca immobiliare e pegno²⁵, prevedendo come unico caso di garanzia mobiliare senza spossessamento l'ipoteca sui beni mobili registrati.²⁶

Orbene, tale classificazione appare ormai superata dal numero considerevole di garanzie mobiliari – introdotte dal legislatore speciale – che si realizzano attraverso la pubblicità, senza dover conseguentemente ricorrere allo spossessamento²⁷. Un si-

venivano considerate come pegno era la natura di bene mobile immateriale dell'oggetto della garanzia; sicché l'omaggio alla tradizione in materia di oggetto dell'ipoteca prevaleva rispetto all'altro principio; anch'esso fortemente radicato nella tradizione per cui il pegno richiede lo spossessamento del bene per chi lo costituisce." Il nuovo codice civile ha, invece, preferito inquadrare le ipotesi in esame nell'ambito del pegno, facendo prevalere la tradizione storica, rispetto alla reale funzione degli istituti. Sul punto v. anche D. Rubino, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., 221. Per la funzione della pubblicità v. S. Pugliatti, *La trascrizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, XIV, t. 2, Milano, 1989, 237-238; v. anche Trib. Milano, 26 settembre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, III, 618; Cass., 30 gennaio 1968, n. 288, in *Giust. civ.*, 1968, I, 616. Tucci sostiene che tale configurazione ha contribuito a creare "sul piano legislativo distinzioni basate sulla diversa qualificazione del titolo d'acquisto del diritto [...], con l'effetto di trascurare il profilo unitario dei criteri di opponibilità e di fornire una disciplina assolutamente atomizzata del pegno dei diritti, con un rinvio dell'art. 2886 cod. civ., alla disciplina delle leggi speciali del tutto simile a quello contenuto nell'art. 2810, 2° comma, cod. civ., in tema di ipoteca mobiliare."

²⁴ G. Tucci, *Il privilegio a tutela dei finanziamenti alle imprese e il suo uso come garanzia "aliena" nel project financing*, in *questa riv.*, 2012, 324 – 328.

²⁵ *Id.*

²⁶ Ai sensi dell'art. 2810, 2° comma, cod. civ. "sono [...] capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano."

²⁷ Negli ultimi decenni – al fine di soddisfare le esigenze di modernizzazione del sistema delle garanzie reali e la necessità di consentire all'imprenditore-debitore di mantenere la disponibilità dei beni – sono state introdotte, dapprima con fonti convenzionali, in seguito con fonti legali, forme di garanzie reali senza spossessamento, per lo più inquadrate nella figura del pegno, sia con riguardo a beni oggetto di processi di produzione, sia con riguardo a beni "dematerializzati", quali gli strumenti finanziari, che formano oggetto di operazioni del mercato creditizio e finanziario. Il primo intervento legislativo in tal senso è stato ottenuto con la legge del 24 luglio 1985 n. 401 in tema di "norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti, a denominazione di origine tutelata." La suddetta legge prevede che la garanzia può essere costituita, oltre che con la tradizionale consegna del bene *ex art.* 2786 cod. civ., anche con "l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la conseguente annotazione sui registri vidimati annualmente." Su tale disciplina v., a titolo d'esempio, G. Costantino e A. Jannarelli, *Commento alla legge 25 luglio 1985, n. 401*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1986, 543 ss.; E. Gabrielli, *Il pegno "anomalo"*, Padova, 1990, 16 ss.; *Id.*, *Sulle garanzie rotative*, Napoli, 1998, 103; *Id.*, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 129. Un altro esempio significativo di cause di prelazione caratterizzate dall'assenza dello spossessamento sui beni oggetto di lavorazione e di trasformazione è offerto dall'art. 46 T.U. legge bancaria. La norma in esame ricorre alla figura del privilegio convenzionale, ossia a quella causa di prelazione, prevista all'art. 2745, 2° comma, cod. civ. che è soggetta, per la sua costituzione e per la sua opponibilità, alla convenzione delle parti ed a particolari forme di pubblicità. Sebbene configurata come un privilegio convenzionale, è indubbia l'affinità di questa disciplina alla figura dell'ipoteca mobiliare. Sul punto v., fra

mile orientamento ha, quindi, progressivamente confinato le garanzie, che si costituiscono attraverso la consegna del bene, ad un'area piuttosto residuale del nostro ordinamento.

In questa nuova prospettiva si pongono senza dubbio le garanzie reali sulla proprietà intellettuale, che, attraverso la 'trascrizione' della garanzia presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, *ex art.* 138 c.p.i., sembrano ormai obbedire alla logica dell'ipoteca piuttosto che a quella del pegno.

Quanto detto trova conferma sia nel *code civil* francese sia in quello del Québec che sembrano aver abbandonato la terminologia sopra indicata, non accettando più l'inquadramento delle garanzie mobiliari non possessorie nella tradizionale figura unitaria del pegno.

In tal senso i redattori del *code civil* francese, così come riformato nel 2006 grazie all'introduzione di un libro tutto dedicato alle garanzie personali e reali²⁸, parlano di pegno di beni mobili materiali (*gage de meubles corporels*) e ipoteca di beni mobili immateriali (*nantissement de meubles*), rispettivamente agli artt. 2333 ss. e all'art.

tutti, G. Tucci, *Le norme per l'esercizio di particolari operazioni di credito: la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese*, in *Banca, impr., soc.*, 1993, 321, *Id.*, Art. 46 *Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, I, Padova, 2001, 341 ss. ora Padova, 2012, 533 ss.; S. Bonfatti, *La disciplina dei crediti speciali nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Giur. Comm.*, 1994, I, 1051 ss.; G. Carriero, *La nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento dell'impresa*, in *Foro it.*, 1994, V, 228 ss.; A. Veneziano, *La garanzia sull'intero patrimonio dell'imprenditore della nuova legge bancaria italiana al confronto con i modelli stranieri: una riforma a metà?*, in *Dir. comm. int.*, 1996, 921. A conferma del nuovo orientamento è opportuno richiamare anche la recente legge del 27 marzo 2001 n. 122 in tema di "disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale", nella quale all'art. 7 (Applicazione della legge 24 luglio 1985 n. 401, ad altri prodotti agricoli) è previsto che "il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'art. 2786 del codice civile, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985 n. 401." La necessità di superare nella garanzia reale l'immobilità dell'oggetto si è avvertita anche nell'ambito del diritto degli affari e dei mercati finanziari, ricorrendo alla figura del pegno rotativo sui titoli dematerializzati e sugli strumenti finanziari. Sul punto v. i seguenti interventi normativi: l'art. 87, d. lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); l'art. 34, d. lgs. del 24 giugno 1998 n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro) e da ultimo il d. lgs. del 21 maggio 2004 n. 170 di attuazione della direttiva 47/2002/CE sulle garanzie finanziarie. Per un'analisi dettagliata della disciplina normativa in tema di garanzie finanziarie v., fra tutti, E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 223 ss.; *Id.*, *Pegno*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Aggiorn.*, VI, Torino, 2011, 662 ss.; L. Panzani, *Pegno rotativo e pegno sugli strumenti finanziari*, in *Fall.*, 2002, 943 ss.; F. Macario, *I contratti di garanzia finanziaria nella direttiva 2002/47/CE* in *Contratti*, 1, 2003, 78; A. Grossi, *La direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria*, in *Europa e dir. priv.*, 1, 2004, 249; F. Annunziata, *Verso una disciplina comune delle garanzie finanziarie: Dalla Convenzione dell'Aja alla Collateral Directive (Direttiva 2002/47/CE)*, in *Banca Borsa tit. cred.*, I, 2003, 177; P. Carrière, *La nuova normativa sui contratti di garanzia finanziaria: Analisi critica*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2, 2005, 184.

²⁸ V. l'*ordonnance* del 23 marzo 2006 n. 2006 – 346 che ha riformato il *code civil*, introducendo al Libro IV una normativa innovativa per il settore delle garanzie.

2355 ss., mentre il *code civil du Québec* o *civil code of Québec* adotta la terminologia unitaria di ipoteca mobiliare (*hypothèque mobilière* o *movable hypothecs*), distinguendo poi tra ipoteca mobiliare senza spossessamento *ex art. 2696 ss (hypothèque mobilière sans dépossession* o *movable hypothecs without delivery*) ed ipoteca mobiliare con spossessamento *ex art. 2702 ss (hypothèque mobilière avec dépossession* o *movable hypothecs with delivery*), portando alle estreme conseguenze l'impostazione dello *Uniform Commercial Code*.

4. L'assenza dello spossessamento e gli obblighi del costituente

Sebbene il codice civile italiano abbia preferito (per ragioni, come si è visto, puramente sistematiche e assolutamente non funzionali) qualificare le garanzie reali sulla proprietà industriale come pegno piuttosto che come ipoteca mobiliare, il regime giuridico che le governa è in ogni caso incentrato sull'assenza dello spossessamento: “*il debitore conserva il pieno controllo del bene e la costituzione della garanzia non lo priva di alcuna delle sue prerogative sullo stesso.*”²⁹

Rispetto a quella tipica dello spossessamento, la diversa modalità di costituzione del vincolo, prevista nel caso di specie agli artt. 138 e 140 c.p.i.³⁰, trova il suo fondamento innanzitutto, nel carattere immateriale dei beni appartenenti alla proprietà intellettuale e, in secondo luogo, nell'esigenza di consentire un'effettiva utilizzazione dei beni medesimi da parte del debitore al fine di evitare una diminuzione della garanzia³¹.

Come è noto, la caratteristica principale delle diverse forme di proprietà industriale è senza dubbio quella di essere strutturalmente legata ad “un'attività dell'ingegno”, che giustifica l'onere di un'effettiva e reale utilizzazione dei beni, ai fini della conservazione del loro valore economico o addirittura per il mantenimento in vita della stessa proprietà intellettuale³².

In questa prospettiva, occorre richiamare, in primo luogo, l'art. 24 c.p.i. che impone, a pena di decadenza, un uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso³³ e, in secondo luogo, gli artt. 69 e 70 c.p.i., che stabiliscono un

²⁹ G. Piepoli, *op. cit.*, 638.

³⁰ L'art. 140 c.p.i., così come parte dell'art. 138 c.p.i., riprende senza modifiche di rilievo l'art. 69 R.D. n. 1127 del 1939. Nel R.D. n. 929 del 1942 in tema di marchi non esisteva una disposizione analoga all'articolo in esame. Tuttavia, “*L'interpretazione analogica dell'art. 66 R.D. n. 1127 del 1939 nella parte non corrispondente all'art. 49 [del R.D. n. 929 del 1942] consentiva di applicare la disciplina della trascrizione dei diritti di garanzia sui brevetti anche ai marchi*”, G. Angelicchio, *Articolo 140 c.p.i.* in P. Marchetti e L. C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario cit.*, 775.

³¹ G. Piepoli, *op. cit.*, 639.

³² *Id.*, *loc. cit.*

³³ *La ratio* della decadenza per non uso trova il suo fondamento nella “*necessità di rendere disponibili agli operatori economici marchi che sono stati registrati ma che, per qualsiasi motivo, non vengono concretamente usati*”,

dovere del titolare del brevetto di attuare l'invenzione, realizzando nel territorio nazionale il prodotto brevettato o quello ottenuto con il procedimento brevettato.³⁴

L'onere di uso o di attuazione, gravanti rispettivamente sul titolare di un marchio o di un brevetto, presuppongono che vi sia un interesse del creditore all'esercizio delle attività in cui si traduce quell'effettiva utilizzazione del *collateral*, diretta a salvaguardare la causa di prelazione³⁵.

L'inerzia del debitore può, infatti, determinare lo svuotamento del valore economico della garanzia, legittimando, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., il creditore ad “*esigere immediatamente la prestazione*”, ossia il soddisfacimento del credito garantito.

Pertanto, in virtù della disciplina contenuta agli artt. 24, 69 e 70 c.p.i. nonché all'art. 1186 cod. civ., “*il debitore è tenuto a conservare intatto il valore del bene dato in garanzia, ai fini della protezione del creditore.*”³⁶

L'assenza dello sposessamento induce inevitabilmente a rivedere la norma contenuta all'art. 2790 cod. civ. in tema di conservazione della cosa, richiamata dall'art. 2807 cod. civ. al caso di specie. In particolare, in quanto il debitore ha mantenuto la piena disponibilità del *collateral*, la conservazione del bene si prospetta non più come un obbligo, ai sensi dell'art. 2790 cod. civ., bensì come un diritto del creditore, ossia il diritto a che sia evitata la decadenza del marchio o del brevetto per non uso, mancata attuazione o mancato pagamento delle tasse. Ne consegue che, qualora il debitore non provveda a tali adempimenti, il creditore è legittimato ad intenta-

di guisa che la loro indisponibilità non avrebbe alcun ragion d'essere”, G. Floridia, *op. cit.*, 136. Questa *ratio* comporta che “*i marchi decaduti per non uso possono essere riappropriati o mediante nuova registrazione oppure anche mediante uso con notorietà generale ma – ovviamente – la validità del rideposito oppure la legittimità della riutilizzazione da parte del terzo postula che del marchio anteriore si sia perso il ricordo perché, altrimenti, mancherebbe il requisito della novità*”, *Id.*

³⁴ La disciplina prevista all'art. 69 c.p.i. mira a soddisfare la domanda nazionale, assicurando la disponibilità del prodotto brevettato o di quello ottenuto con il procedimento brevettato. È stato più volte ribadito che “*l'onere di attuare l'invenzione in misura proporzionata con i bisogni del Paese [...] ha sostanzialmente la medesima finalità dell'obbligo di contrarre del monopolista legale*”, G. Floridia, *op. cit.*, 313. In linea con la suddetta norma, l'art. 70 c.p.i. stabilisce che qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa non abbia entro determinati termini “*attuato l'invenzione brevettata [...], ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.*” Secondo la dottrina tradizionale la disciplina prevista agli artt. 69 e 70 c.p.i. tende a favorire lo sviluppo industriale e tecnologico del paese. Sul punto v., a titolo di esempio, V. Sena, *Il nuovo diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 1994, 431; G. Auletta e V. Mangini *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Libro V, artt. 2569-2583, in *Commentario Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 1977, 151. Questa interpretazione è stata in parte oggetto di revisione critica da parte di Ubetazzi, il quale ritiene che la normativa in esame esprime finalità ben più ampie di quelle evidenziate dalla dottrina tradizionale, ponendosi in realtà come uno degli strumenti fondamentali di politica economica nazionale, v. L. C. Ubetazzi, *Invenzione e innovazione*, Milano, 1978, 91.

³⁵ M. S. Spolidoro, *op. cit.*, 45 e G. Capo, *op. cit.*, 24.

³⁶ G. Piepoli, *op. cit.*, 639.

re un'azione giudiziaria per costringerlo in tal senso, ovvero per farsi autorizzare a provvedere direttamente.³⁷

A tale diritto si aggiunge anche, sulla base di un esplicito accordo delle parti, la facoltà di uso da parte del creditore, il quale, in tal caso, dovrebbe utilizzare l'invenzione brevettata o il marchio, imputandone gli utili gradatamente "alle spese, agli interessi ed al capitale" del suo credito, secondo quanto dispone l'art. 2792 cod. civ.³⁸

Emergono, tuttavia, evidenti profili di opportunità, legati al concreto esercizio di tale facoltà da parte del creditore, in ragione della peculiarità dell'oggetto del vincolo; sicché l'eventuale accordo sopra indicato appare il più delle volte del tutto impraticabile.³⁹ A riguardo verrebbe da chiedersi se il creditore sia effettivamente in grado di assicurare lo sfruttamento e l'utilizzazione economica della creazione intellettuale o di procedere ai continui perfezionamenti richiesti per la sofisticata natura tecnica di alcuni beni rientranti nella proprietà intellettuale.⁴⁰ Si pensi alla difficoltà per un istituto di credito o più in generale per un soggetto non addetto ai lavori di sfruttare e di utilizzare i metodi o i processi di lavorazione industriale, i dispositivi meccanici o l'applicazione tecnica di un principio scientifico o matematico.

Certo, trattandosi di una facoltà che presuppone in ogni caso il consenso del costituente, nulla sembrerebbe escludere la possibilità per le parti di concordare l'assegnazione del *collateral* ad un terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche per l'utilizzo e lo sfruttamento del suddetto bene. Ma in questo caso sembrerebbe difficile ipotizzare il rilascio del consenso del costituente, in considerazione delle particolari conoscenze tecniche applicate ai processi industriali di cui il debitore/imprenditore preferirebbe mantenere la segretezza o in ogni caso il controllo, evitando un suo diretto utilizzo da parte di terzi.

Queste considerazioni sembrerebbero valorizzare la diversa modalità, rispetto a quella tipica della consegna del bene al creditore, di costituzione del vincolo, prevista nel caso di specie agli artt. 138 e 140 c.p.i.

Ne consegue che l'assenza dello spossessamento assolve ad una duplice funzione: da un lato, consente al debitore/imprenditore di ottenere il finanziamento senza

³⁷ Sul punto v. P. Greco e P. Vercellone, *op. cit.*, 280; E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., *Il pegno*, 210 e M. S. Spolidoro, *op. cit.*, 48.

³⁸ *Id.*

³⁹ G. Piepoli, *op. cit.*, 647 e N. Martial, *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Aix-Marseille, 2007, 179 ss. V. in tal senso anche M. S. Spolidoro, *op. cit.*, 45: "[i]l creditore, specie se è un istituto finanziario, non sempre è nella migliore posizione per usare o dare in licenza i diritti di proprietà industriale del suo debitore: il più delle volte, dunque, l'unico mezzo sensato per consentire un'efficiente soluzione di compromesso è quello di lasciare al debitore la gestione – o il possesso – del diritto concesso in garanzia. Anche questo è un risultato compatibile con la disciplina generale dell'ipoteca, ma non con quella del pegno."

⁴⁰ V., in senso contrario, P. Greco e P. Vercellone, *op. cit.*, 280 e E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 210.

perdere la disponibilità del bene oggetto della garanzia e, dall'altro, agisce nell'interesse stesso del creditore.

L'esigenza di contemperare tali finalità contrapposte impone in capo al debitore – che mantiene il possesso del bene oggetto della prelazione e, conseguentemente, delle utilità da essi derivanti – determinati obblighi di fare e doveri di astensione, diretti ad evitare una diminuzione della garanzia costituita a favore del finanziatore.

Per quanto attiene all'obbligo di custodia, si presuppone innanzitutto che il titolare-debitore sia tenuto alla conservazione del valore economico del bene.⁴¹ Tale obbligo si presenta come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, se si considera che sia una diminuzione di valore sia l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'utilizzazione possono realizzarsi anche a causa di eventi estranei alla sua volontà: *“l'obsolescenza di una invenzione è indipendente dalla osservanza del dovere di custodia da parte del titolare debitore.”*⁴²

È indubbio che il valore economico della proprietà intellettuale è strettamente legato all'inarrestabile processo di innovazione: un'invenzione brevettata, ad esempio, può rischiare in qualsiasi momento di essere superata o vanificata dalle continue ricerche scientifiche o tecnologiche.

Inoltre, come è stato più volte rilevato, *“nel corso della sua vita, la stessa proprietà intellettuale può essere oggetto di controversie giudiziarie in cui ne viene contestata la validità – quale mezzo di difesa nei confronti dell'azione di contraffazione – sulla base delle medesime ragioni che sin dall'inizio avrebbero potuto impedire il riconoscimento dei relativi diritti.”*⁴³

Di qui la consapevolezza delle parti al momento della costituzione della garanzia di doversi necessariamente misurare con la 'strutturale fragilità economica' del valore della proprietà intellettuale.⁴⁴

Pertanto, nell'eventualità di una diminuzione della garanzia per cause non imputabili al debitore, quest'ultimo non si troverà in una situazione di inadempienza, essendo tenuto soltanto ad integrare o sostituire la garanzia, in modo da evitare l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ.

Accanto ad un obbligo di custodia strettamente 'materiale' del *collateral*, si profila, a carico del debitore-impreditore, anche un obbligo di custodia 'giuridica', che trova in parte il suo fondamento nell'art. 78, 2° comma, c.p.i., quando stabilisce che la rinuncia al brevetto è senza effetto, se non accompagnata dal consenso scritto del

⁴¹ Questo non esclude la possibilità per il debitore di trasferire, in virtù del suo potere di disposizione, il suo diritto sui titoli di proprietà industriale, essendo in ogni caso salvo il diritto di seguito del creditore.

⁴² G. Piepoli, *op. cit.*, 642.

⁴³ *Id.*, *loc. cit.*

⁴⁴ *Commission du droit du Canada, Capitaliser le savoir. Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle*, Ottawa, 2004, 20.

terzo titolare di diritti sul medesimo. Pertanto, nel caso di specie, il ritiro non produce effetti senza il consenso del finanziatore. Sebbene si tratti di una norma stabilita in tema di brevetto, nulla sembrerebbe escludere la possibilità – nel silenzio di una specifica disciplina che regolamenti questa ipotesi per le altre forme di proprietà industriale – di estenderla anche a queste ultime.⁴⁵

A ciò si aggiunge – sempre di tema di custodia ‘giuridica’ e con riferimento ai diversi beni – che “*il debitore deve provvedere al puntuale pagamento annuale per evitare la decadenza dei relativi diritti sul brevetto, o ad esempio agli adempimenti inerenti alla rinnovazione o alla proroga della registrazione.*”⁴⁶

Un obbligo di custodia sia ‘materiale’ sia ‘giuridica’ sussiste anche nell’ipotesi in cui la garanzia sia stata concessa nel corso dell’attività di ricerca sui diritti futuri, ossia sulle domande di brevetto.⁴⁷ In tal caso, il debitore è senza dubbio tenuto a compiere tutti gli atti necessari per la definitiva venuta ad esistenza dei diritti di proprietà intellettuale. La conclusione delle diverse procedure di registrazione o di brevettazione si pone, infatti, come *conditio sine qua non* per l’esistenza stessa della garanzia. Infatti, “*il finanziatore deve far fronte al rischio che la proprietà intellettuale non venga a definitiva esistenza e che, pertanto, alla scadenza l’oggetto della prelazione sia inesistente o del tutto azzerato nel suo valore.*”⁴⁸

I suddetti oneri sussistono anche in assenza di un rapporto diretto ed immediato tra bene immateriale e debitore, essendo in ogni caso consentito a quest’ultimo di stipulare eventuali contratti di licenza. In tal caso l’esigenza di un’utilizzazione effettiva del bene e i relativi oneri che ne derivano a favore del creditore trovano una modalità di attuazione attraverso il suddetto contratto di licenza e la conseguente attività del licenziatario.⁴⁹ Questo non implica chiaramente alcuna responsabilità del licenziatario nei confronti del creditore, essendo quest’ultimo terzo rispetto al contratto stesso: “*il licenziatario è tenuto solo verso il titolare e risponde nei suoi confronti delle conseguenze derivanti da una eventuale inadempienza nella utilizzazione del bene.*”⁵⁰

⁴⁵ G. Piepoli, *op. cit.*, 643.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ N. Martial, *op. cit.*, 133 ss.

⁴⁸ G. Piepoli, *op. cit.*, 642. Secondo Piepoli, in relazione all’esistenza futura del bene, l’obbligo di custodia sembra profilarsi come un’obbligazione di risultato piuttosto che come un’obbligazione di mezzi. Quanto detto trova conferma all’art. 78, 2° comma, c.p.i, per il quale “*la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto*” del finanziatore. Sebbene tale norma si riferisca ai casi in cui il brevetto sia stato già ottenuto, nulla esclude che possa applicarsi anche alla fase precedente. In tal caso, “*l’obbligo posto a carico del debitore di custodire il bene include quello di ottenere il preventivo consenso del creditore al ritiro della domanda: senza tale consenso il ritiro non produce effetti.*” *Id.*

⁴⁹ N. Martial, *op. cit.*, 145 ss.

⁵⁰ G. Piepoli, *op. cit.*, 641.

In tale ipotesi, è, infatti, il debitore che “*continua ad essere tenuto nei confronti del finanziatore cui ha concesso la prelazione – proprio per l’obbligo di custodia e di conservazione derivante dal contratto di garanzia – a controllare le vicende relative al rapporto del licenziatario con il bene.*”⁵¹

La sussistenza di un simile obbligo di custodia da parte del debitore nei confronti del finanziatore non implica in alcun modo l’attribuzione al creditore di un potere di controllo o addirittura di ingerenza sull’esercizio dell’attività di utilizzazione. Il creditore, pertanto, non potrebbe decidere di stipulare direttamente, in nome e per conto del debitore, un contratto di licenza con un terzo.⁵²

5. La difesa del credito garantito: il diritto di ritenzione e l’assegnazione del bene in pagamento

L’assenza dello spossessamento per questa particolare categoria di garanzie reali pone tutta una serie di interrogativi in merito all’applicabilità nel caso di specie di alcuni poteri di tutela tradizionalmente riconosciuti al creditore.

Verrebbe a questo punto da chiedersi se il finanziatore possa sostituirsi al titolare di un brevetto o di un marchio, in caso di inerzia da parte di quest’ultimo nell’esercizio di un’azione di contraffazione, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ.

Nel tentativo di rispondere a questo primo quesito, occorre innanzitutto partire dal presupposto che il valore della proprietà intellettuale si identifica nel diritto di esclusiva, spettante al suo titolare, nell’esercizio di determinate attività, quali il diritto di riprodurre e comunque sfruttare la creazione intellettuale.

In tale prospettiva la violazione del diritto di esclusiva da parte di un terzo – che riproduce fraudolentemente un’opera dell’ingegno o un’invenzione industriale – si configura a tutti gli effetti come un’attività (di contraffazione) che lede il valore del bene immateriale, determinando conseguentemente una diminuzione della garanzia *ex art. 1186 cod. civ.*

In linea di principio, infatti, il dovere di custodia e di conservazione del bene presuppone un obbligo a carico del debitore-titolare di esercitare un’azione di contraffazione qualora ne ricorrano i presupposti. Ma in che misura occorre limitare l’autonomia del debitore-titolare di decidere se intentare o meno una simile azione?

La tutela di un diritto di proprietà industriale presuppone una serie di considerazioni – ad esempio, in merito alla capacità distintiva di un marchio rispetto ad altri in concorrenza, oppure ai caratteri della novità e della originalità di un’invenzione – che implicano necessariamente una valutazione autonoma e discrezionale da parte del suo titolare circa l’opportunità o meno di intentare un’azione.

⁵¹ *Id.*

⁵² D. Loiseau, *Propriétés intellectuelles*, in *Lamy Droit des sûretés*, Paris, 2005, fasc. 242, n. 242-51.

In questa prospettiva è necessario individuare un punto di equilibrio tra gli interessi di cui sono portatori il creditore ed il debitore.

Pertanto, una soluzione favorevole alla possibilità per il creditore di intentare un'azione di contraffazione “*sembra condivisibile solo nei casi eccezionali di inerzia volontaria del debitore che renderebbe imputabile al debitore la diminuzione della garanzia.*”⁵³

Per quanto riguarda, invece, gli atti di carattere meramente conservativo che il debitore ha ommesso di compiere – come, ad esempio, il pagamento dei diritti annuali – non vi è alcun dubbio sulla possibilità per il creditore di agire in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ.⁵⁴

Al contrario, qualche perplessità sorge circa l'opportunità per il finanziatore di provvedere direttamente al rinnovo della registrazione o alla proroga della medesima. Si tratta, infatti, di attività particolari che sono “*espressione di una facoltà esclusiva del titolare del monopolio, unico giudice della opportunità e della utilità di tali atti.*”⁵⁵

Di qui l'esigenza di contemperare due interessi confliggenti: da un lato, l'interesse del debitore a mantenere la piena disponibilità del bene e ad impedire qualunque forma di ingerenza nel suo utilizzo e dall'altro, l'interesse del creditore alla salvaguardia del proprio diritto di prelazione.

Pertanto, come è stato rilevato da una parte della dottrina “*se a tali atti è legata la conservazione della garanzia, è senz'altro ragionevole ritenere che il creditore possa sostituirsi al debitore se quest'ultimo omette di compierli senza giusta causa.*”⁵⁶

Nell'ambito dei poteri di autotutela tradizionalmente riconosciuti al creditore pignoratizio, si pone un altro – ben più articolato – quesito riguardante l'applicabilità al caso di specie degli artt. 2794 e 2798 cod. civ. rispettivamente in tema di ritenzione, vendita e assegnazione del *collateral*.

Si tratta di norme che rispondono senza dubbio al principio secondo cui il pegno – e più in generale la garanzia reale – “*è funzionalmente diretto, in caso di inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento, alla realizzazione coattiva del credito garantito mediante l'esecuzione forzata singolare o concorsuale.*”⁵⁷ Ne consegue che, in caso di mancato pagamento, il creditore è legittimato a procedere all'espropriazione del bene oggetto della garanzia.

Nella prospettiva della tutela del credito – e quindi della sua realizzazione coattiva mediante l'esecuzione forzata – la disciplina del pegno (che, come si è detto, sembra doversi applicare al caso di specie secondo l'impostazione del codice civile)

⁵³ N. Martial, *op. cit.*, 151 ss.; G. Piepoli, *op. cit.*, 644.

⁵⁴ M. S. Spolidoro, *op. cit.*, 45.

⁵⁵ G. Piepoli, *op. cit.*, 645.

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ E. Gabrielli, *I diritti reali – Il pegno*, cit., 304.

attribuisce al creditore pignoratizio una serie di diritti e facoltà che rafforzano il suo diritto di prelazione.

Tuttavia, il riconoscimento al finanziatore delle suddette prerogative, contenute negli artt. 2794 e 2798 cod. civ., suscita ancora una volta qualche perplessità con riferimento alla proprietà intellettuale.

Al riguardo sembra innanzitutto da escludere un'applicazione al caso di specie dell'art. 2794 cod. civ. che impedisce al debitore di ottenere la restituzione del *collateral* "se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e se non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno."

L'assenza di un rapporto materiale con il bene esclude ogni possibilità per il creditore di pretendere la ritenzione, essendo il *collateral* fuori dalla sua sfera di controllo.⁵⁸

In altri termini, il debitore non ha la necessità di chiedere la restituzione del bene, essendo il *collateral* già nella sua piena disponibilità.

Questo non significa che il finanziatore sia stato spogliato di ogni forma di tutela del suo diritto di prelazione, potendo innanzitutto avvalersi del diritto di sequela che si pone come un'efficace alternativa al diritto di ritenzione *ex art.* 2794 cod. civ.

Pertanto, in misura analoga all'ipoteca, l'iscrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi riconosce al creditore la possibilità di far valere, anche nei confronti del terzo acquirente, il proprio diritto di prelazione sui singoli beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla loro vendita coattiva.⁵⁹

Per quanto attiene all'art. 2798 in tema di assegnazione della cosa in pagamento, sono stati sollevati alcuni dubbi circa la sua applicabilità alle garanzie sulla proprietà intellettuale.

⁵⁸ Il legislatore ha in alcuni casi tentato di adattare il meccanismo del diritto di ritenzione alle moderne garanzie senza spossessamento, riconoscendo un potere di 'blocco' al finanziatore. In tal senso, ad esempio, si muove l'art. 3, 1° comma, della legge 24 luglio 1985 n. 401. L'assenza dello spossessamento ha indotto il legislatore ad attribuire in questi casi al finanziatore "un potere 'di blocco' del bene, riconoscendo così un diritto di ritenzione in una fattispecie invece inidonea secondo l'impostazione tradizionale, a causa della mancanza di detenzione, a fondare una prerogativa," G. Piepoli, *op. cit.*, 646. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi particolare che non ha una valenza generale, non potendo essere estesa a tutti i casi di garanzie mobiliari non possessorie. A ciò si aggiunge che un'eventuale scelta da parte del legislatore speciale di riconoscere un diritto di ritenzione a favore del finanziatore (sia pur con un meccanismo adattato alle moderne garanzie senza spossessamento) si sarebbe rilevata in ogni caso inadeguata, in considerazione della peculiare natura del *collateral* in esame. Come si è già detto, infatti, l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia deve necessariamente misurarsi con l'esigenza di un'effettiva utilizzazione dei beni appartenenti alla proprietà industriale. Ne consegue che l'esercizio di un diritto di ritenzione rischierebbe di diminuire il valore della garanzia, trattandosi di diritto che determina un 'blocco' o una 'paralisi' delle prerogative del titolare – debitore.

⁵⁹ Naturalmente nel caso di una pluralità di creditori garantiti, ciascuno sarà soddisfatto nei limiti della priorità dell'iscrizione e quindi nel rispetto dei gradi.

La norma in esame rientra tra le forme di autotutela riconosciute al creditore pignoratizio e attribuisce a quest'ultimo la possibilità, in alternativa alla vendita *ex art. 2796 cod. civ.*⁶⁰, di “*domandare al giudice che la cosa [stessa] gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.*”

Alcuni autori ritengono che sia da escludere un'applicazione al caso di specie del suddetto articolo, partendo dalla considerazione che vi sia “*un presunto nesso inscindibile tra ritenzione ed assegnazione, considerata il 'prolungamento naturale' della prima.*”⁶¹

In realtà, almeno in linea di principio una simile esclusione non sembra condivisibile, in quanto si tratta di forme di rafforzamento della tutela del credito, che assolvono a funzioni diverse. Il diritto di ritenzione agisce come misura coercitiva – ossia come mezzo per indurre il debitore all'adempimento – e sorge solo quando il finanziatore sia in possesso della cosa⁶²; mentre l'assegnazione interviene in una fase successiva di realizzazione coattiva del credito ed espropriazione che non presuppone necessariamente la materiale disponibilità del bene da parte del creditore.

Ne consegue che l'assenza dello spossessamento – insito nelle garanzie sui titoli di proprietà industriale – non impedisce a quest'ultimo di chiedere al giudice l'assegnazione del bene, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2798 cod. civ.⁶³

Indipendentemente dall'applicabilità (teorica) della suddetta norma, una parte della dottrina ha manifestato qualche dubbio in merito all'effettivo esercizio di questa facoltà da parte del creditore.⁶⁴ Seguendo questo orientamento dottrinale, il mancato richiamo nella pratica al diritto di assegnazione del bene in pagamento *ex art. 2798 cod. civ.* trova il suo fondamento nella particolare natura della proprietà intellettuale che richiede, come si è più volte detto, specifiche competenze tecniche per la sua utilizzazione. In tale prospettiva, è difficile immaginare che il finanziatore – per lo più un istituto di credito o ogni caso un soggetto non addetto ai lavori – possa intraprendere un'attività diretta allo sfruttamento economico della proprietà industriale. Si pensi, ad esempio, alle particolari competenze tecniche richieste per lo sfruttamento di alcuni brevetti (ricerca biotecnologica, invenzioni della meccani-

⁶⁰ Per il conseguimento di quanto gli è dovuto il creditore può far vendere, ai sensi dell'art. 2796 cod. civ, il bene dato in garanzia, osservando la procedura stabilita all'art. 2797 cod. civ.

⁶¹ G. Piepoli, *op. cit.*, 647 cita Derrida. V. anche F. Derrida, *Note*, in *Rec. Dalloz-Sirey*, 1979, *Jur.*, 355; *Id.*, *Note*, in *Rec. Dalloz-Sirey*, 1985, *Jur.*, 36.

⁶² D. Rubino, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, cit., 244.

⁶³ G. Gorla – P. Zanelli, *Del Pegno*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna, 1992, 168.

⁶⁴ G. Piepoli, *op. cit.*, 647; N. Martial, *op. cit.*, 190 ss. In particolare, secondo questi autori, nell'ipotesi di pegno sulla proprietà industriale, è possibile che dall'esercizio di tale potere derivino per il creditore pignoratizio, solo 'vantaggi illusori'. L'assenza di competenze tecniche da parte del finanziatore può, infatti, limitare lo sfruttamento economico del bene, vanificando il suo valore commerciale.

ca o nuovi composti chimici) e per l'utilizzo del marchio in un settore commerciale molto specifico (imbarcazioni di lusso o prodotti alimentari organici).

Questa posizione sembra, tuttavia, condivisibile soltanto in parte, se si considera che nulla impedisce al finanziatore, una volta acquisita la titolarità del bene, ai sensi dell'art. 2798 cod. civ., di stipulare un contratto di licenza con un terzo o addirittura vendere successivamente i titoli di proprietà industriale. Nel primo caso, il finanziatore, senza spogliarsi di tale titolarità, concede al licenziatario il diritto di utilizzare il bene (potendo in questo modo soddisfare il proprio credito sul corrispettivo che verserà il licenziatario), mentre nel secondo caso può decidere, una volta acquisita la piena titolarità, di rivendere il bene ad un terzo concorrente.

Sono questi soltanto alcuni degli interrogativi che si pongono in seguito all'inquadramento dei titoli di proprietà industriale nell'ambito della struttura normativa del pegno, tradizionalmente ancorata alla logica dello spossessamento e non sempre rispondente alle esigenze di tutti i 'beni economici' del debitore.

Il ricorso alle garanzie reali sui marchi e sui brevetti è ancora poco utilizzato nella pratica bancaria italiana e a questo potrebbe avere in parte contribuito anche la tradizionale impostazione del nostro codice civile (in materia di garanzie mobiliari), non sempre perfettamente in linea con l'esigenza di un approccio 'pragmatico funzionale', necessario per assicurare un sistema efficiente della concessione del credito.

6. Prospettive di riforma: cenni all'esperienza statunitense

Se il codice civile italiano ha preferito inquadrare le garanzie mobiliari non possessorie nell'ambito del pegno, facendo prevalere la tradizione storica – basata sulla ripartizione tra beni mobili e immobili – rispetto alla reale funzione degli istituti, il modello statunitense ha senza dubbio favorito la creazione di un quadro normativo caratterizzato dall'impiego di un approccio funzionale.

È ben noto, infatti, che sin dalla seconda metà del Novecento, gli Stati Uniti hanno elaborato un sofisticato sistema di garanzie mobiliari, la cui disciplina è contenuta nell'*Article 9 Uniform Commercial Code* (d'ora in avanti UCC).⁶⁵

⁶⁵ Per un'analisi sull'evoluzione del diritto delle garanzie mobiliari negli Stati Uniti, v., fra tutti, A. Veneziano, *Le garanzie mobiliari non possessorie. Profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale*, Milano, 2000, 123 – 133; G. Tucci, *Garanzie sui crediti dell'impresa e tutela dei finanziamenti. L'esperienza statunitense e italiana*, Milano, 1974, 97-148. Nell'ambito della dottrina statunitense v. G. Gilmore, *Security Interests in Personal Property*, I, Boston, 1965, 288; S. L. Harris e C. W. Mooney Jr., *Security Interests in Personal Property Cases. Problems and Materials*, 5° ed., New York, 2012, 4-9; T. D. Crandall e M. J. Herbert, *Secured Transaction. Problem, Materials and Cases*, St. Paul, Minn, 1999, 99; R. C. Picker, D. G. Baird e T. H. Jackson, *Security Interests in Personal Property*, 4° ed., New York, 2009, 78; J. J. White e R. S. Summers, *Uniform Commercial Code: Secured Transactions*, 6° ed., St Paul, Minn, 2010, 88; B. Clark, *Revision of Article 9*, 31 *Uniform Commercial Code L. J.*, 243, 1999, 56; L. M. LoPucki e E. Warren, *Secured Credit. A System Approach*, 7° ed., Boston, 2011, 48; T. D. Crandall, R. B. Hagedorn e F. W. Smith Jr., *The Law of*

Le caratteristiche del modello statunitense – quali soprattutto l'introduzione della categoria unitaria di garanzia mobiliare (*security interest*) su base funzionale e la generalizzazione del meccanismo di trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi del credito garantito – ne segnano l'indiscussa originalità, contrapponendo nettamente tale sistema ai tradizionali modelli europei.

Nella prospettiva di una riforma diretta a semplificare e a razionalizzare la disciplina in materia di garanzie mobiliari, i redattori dell'*Article 9 UCC* si sono prefissi innanzitutto di introdurre una nozione unitaria di *security interest*, comprendendo in essa ogni accordo finalizzato a costituire un diritto su *personal property*⁶⁶ a garanzia del pagamento di una somma di danaro o dell'adempimento di ogni altra obbligazione.⁶⁷

I tradizionali accordi di garanzia mobiliare, un tempo affidati a normative diverse, sono ora soggetti, nei loro profili essenziali, ad un'unica disciplina, indipendentemente dalla loro struttura giuridica o dalla particolare denominazione scelta dalle parti. In tal modo, il sistema statunitense, in netto contrasto con il modello italiano, ha voluto "eliminare quelle differenze di disciplina che dipendevano esclusivamente dalla struttura formale degli istituti e dal loro differente sviluppo storico".⁶⁸

Le differenze, contenute nella disciplina dei *security interests*, sono fondate sulla natura del *collateral* e sulla particolare funzione economica svolta dal *security interest*. L'indiscussa flessibilità del sistema elaborato all'*Article 9 UCC* ha consentito alle imprese la costituzione di garanzie su qualsiasi 'bene', suscettibile di valore economico e rientrante nel concetto di *personal property*. Tale prassi è del resto perfettamente in linea con l'*Article 1-103 (a) UCC*, in cui è statuito che l'obiettivo principale dello

Debtors and Creditors. Bankruptcy – Security Interest Collection, New York, 2002, 90; K. N. Llewellyn, *Problems of Codifying Security Law*, 13 *Law and Contemporary Problems* 687 1948, 687

⁶⁶ La distinzione tra *real property* e *personal property* è una delle caratteristiche principali della *common law*. Essa trae le sue origini dalle regole procedurali di epoca feudale, secondo le quali la restituzione dei beni immobili si otteneva mediante una *real action*, mentre il recupero degli altri beni avveniva mediante una *personal action*. Sebbene la suddetta dicotomia sia ormai priva di significato, essendo venuta meno la sostanziale differenza dei mezzi di tutela, le due categorie di proprietà si sono nel frattempo cristallizzate, ricomprendendo grosso modo nella categoria della *personal property* tutti i beni mobili e i diritti mobiliari. Sul punto v., fra tutti, G. Pugliese, *Property*, in *Enc. giur. it.*, XXIV, Roma, 1991, 1 – 19; A. Gambaro, *Proprietà in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XV, Torino, 1997, 506 – 515; L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005, 251 – 255. Quanto ai requisiti formali, sussiste, tuttavia, ancora una distinzione tra garanzie mobiliari possessorie e non possessorie: ai fini dell'opponibilità ai terzi, infatti, nel primo caso è richiesto il trasferimento del possesso del bene al creditore, mentre nel secondo, almeno in linea di principio, devono essere regolarmente trascritti nei pubblici registri.

⁶⁷ In altri termini, l'obiettivo è quello di offrire una struttura semplice e unitaria, in cui ricomprendere l'immensa varietà degli strumenti di garanzia mobiliare attualmente vigenti, consentendo alle imprese e agli istituti di credito di operare in un contesto giuridico che assicuri costi ridotti e maggiore certezza.

⁶⁸ G. Gilmore, *op. cit.*, 298; S. L. Harris e C. W. Mooney Jr., *Security Interests in Personal Property Cases*, cit., 87; A. Veneziano, *op. cit.*, 134.

Uniform Commercial Code è promuovere il commercio attraverso la libera contrattazione fra le parti.

Fra i diversi tipi di *collateral*, menzionati nell'Article 9 UCC, è possibile individuare due principali categorie, ossia quella dei beni immateriali (i *goods* che si suddividono in prodotti agricoli, *inventory*⁶⁹, *equipment*⁷⁰ e beni di consumo) e quella dei beni immateriali (la c.d. *intangible property* che comprende *accounts*⁷¹, *deposit accounts*⁷², beni d'investimento⁷³ e *general intangibles*).

Con particolare riferimento ai *general intangibles*, rientranti nella categoria dei beni immateriali, il § 9-102 (a) (42) UCC non offre un elenco dettagliato dei suddetti beni, ma si limita a dare una definizione alquanto generica, che comprende tutti gli altri *intangibles* non espressamente regolati dall'Article 9 UCC (in altri termini, diversi, ad esempio, dagli *accounts*, dai *deposit accounts*, dai beni d'investimento e dai crediti *ex delicto*).⁷⁴ Sebbene non vi sia alcuna menzione nel citato testo normativo ai marchi, ai brevetti o ai diritti d'autore, il commento ufficiale al § 9-102 (a) (42) UCC richiama gli istituti tradizionali della proprietà intellettuale e del *copyright* come forme tipiche di *general intangibles*.

Si tratta, pertanto, di beni immateriali che possono essere impiegati come *collateral* di un *security interest*, ai sensi dell'Article 9 UCC e in quanto tali soggetti al sistema semplificato di registrazione previsto dalla normativa vigente.

Infatti, nel pieno rispetto della disciplina generale, ai fini della costituzione di una garanzia sui titoli di proprietà intellettuale valida tra le parti (*attachment*), il § 9 – 203 UCC richiede innanzitutto che sia stata effettuata una prestazione del creditore (*value*)⁷⁵; in secondo luogo, che il debitore abbia la disponibilità del bene (*rights in the collateral*)⁷⁶; infine, che sia stato stipulato un accordo sottoscritto dal debitore, contenente una descrizione del *collateral* (*security agreement*).

Per acquisire un diritto di prelazione pienamente opponibile ai terzi, il creditore deve, inoltre, procedere alla trascrizione della garanzia mobiliare non possessoria (*perfection*).

⁶⁹ L'espressione *inventory* si riferisce alle merci che costituiscono capitale circolante.

⁷⁰ L'*equipment* sono tutti i beni strumentali al completamento del processo produttivo.

⁷¹ Si tratta dei diritti al pagamento di una somma di danaro, quali, ad esempio, crediti derivanti dalla vendita o dalla locazione di beni o dalla prestazione di servizi.

⁷² Come suggerisce la parola stessa, i *deposit accounts* sono i depositi bancari.

⁷³ Si pensi, ad esempio, ai titoli azionari o alle obbligazioni.

⁷⁴ § 9-102 (a) (42) UCC: "General intangible means any personal property, including things in action, other than accounts, chattel paper, commercial tort claims, deposit accounts, documents, goods, instruments, investment property, letter-of-credit rights, letters of credit, money, and oil, gas, or other minerals before extraction. The term includes payment intangibles and software."

⁷⁵ § 9 – 203 (b) (1) UCC.

⁷⁶ § 9 – 203 (b) (2) UCC.

Si tratta di un regime di pubblicità alquanto innovativo rispetto alla normativa statunitense previgente, se si considera che non occorre più depositare l'atto costitutivo della garanzia, bensì un documento semplificato, contenente soltanto alcuni dati relativi all'accordo (*financing statement*), senza che sia necessaria un'indicazione dettagliata del *collateral* o delle condizioni di finanziamento.

La logica del *filing system* è diretta, come ogni meccanismo di trascrizione, a rendere conoscibile ai terzi l'esistenza di un vincolo sul patrimonio aziendale del debitore, in modo da indurre il potenziale successivo creditore ad acquisire maggiori informazioni prima di concedere il prestito.⁷⁷

Tuttavia, il sistema di pubblicità per le garanzie mobiliari non possessorie, sebbene assuma un ruolo fondamentale nell'*Article 9 UCC* (spostando il fuoco degli eventi circolatori dal momento della stipulazione del *security agreement* a quello della registrazione⁷⁸), ha creato non pochi conflitti con il sistema di registrazione previsto dal *Trademark Act* del 1946 (meglio noto come il *Lanham Act*⁷⁹) e dal *Patent Act* del 1952⁸⁰, rispettivamente in materia di marchi e di brevetti.

Come espressamente previsto al § 9-109 (c) UCC, sia le leggi federali sia le leggi statali dirette a regolare una particolare forma di garanzia, prevalgono sulla normativa (statale) prevista all'*Article 9 UCC* in materia di garanzie mobiliari non possessorie.

⁷⁷ La recente revisione dell'*Article 9 UCC* – iniziata nel 1990 e conclusa nel 2002 con l'entrata in vigore del nuovo testo in tutti gli Stati – non ha introdotto l'istituzione di un registro federale, ma ha in ogni caso accolto molte istanze di modernizzazione del *filing system*, dirette a semplificare e ad accelerare un meccanismo di registrazione di per sé già noto come uno dei più efficienti al mondo. Sul punto v. B. Clark, *op. cit.*, 315. Oltre a dare pubblicità alla garanzia, il sistema di registrazione si prefigge anche di stabilire con certezza l'ordine di preferenza dei creditori sul patrimonio dell'impresa finanziata. A partire dalla data di deposito del *financing statement* presso l'ufficio pubblico statale competente, il diritto di prelazione è, infatti, pienamente opponibile ai terzi che abbiano successivamente ottenuto un titolo esecutivo o una garanzia sul *collateral*. Sul punto, v. A. Veneziano, *op. cit.*, 149 – 150.

⁷⁸ A tal fine, non assume rilevanza il momento in cui si è costituita la garanzia mobiliare, attraverso la stipulazione del *security agreement*, bensì la data del perfezionamento, ottenuto con la registrazione: “il creditore che ha trascritto per primo può, [infatti], soddisfarsi con prelazione rispetto al titolare di una garanzia costituita precedentemente, ma non perfezionata, senza correre il rischio che il secondo si avvalga di un termine di grazia con effetto retroattivo alla data della conclusione dell'accordo (come, invece, avveniva nel vigore di alcuni *statutes* precedenti all'*Article 9 UCC*).” Il momento della trascrizione consente di rispondere anche all'eventuale conflitto con i creditori chirografari, muniti di un titolo esecutivo nonché con i titolari di una causa di prelazione legale: anche in questo caso, infatti, una garanzia regolarmente perfezionata è pienamente opponibile ai terzi (§ 9 – 317 (a) UCC). La regola relativa alla registrazione del *financing statement* subisce, tuttavia, alcune eccezioni. V., a tal riguardo, il caso particolare del c. d. *purchase money security interest*, ossia della garanzia a tutela del finanziamento per l'acquisto di beni (§ 9 – 317 (e) UCC), nonché l'ipotesi del compratore a titolo oneroso che acquista *inventory* nel corso ordinario degli affari (§ 9-320 (a) UCC). Sul punto v., fra tutti, S. L. Harris e C. W. Mooney Jr., *Security Interests in Personal Property Cases*, cit., 248 – 296 e A. Veneziano, *op. cit.*, 150 – 151.

⁷⁹ *Trademark Act of 1946*, 15 U.S.C. §§ 1051 – 1141 (2006).

⁸⁰ *Patent Act of 1952*, 35 U.S.C. §§ 1 – 376 (2006).

Ne consegue che, in linea di principio, la legge federale in materia di marchi (*Lanham Act*) e di brevetti (*Patent Act*) può prevedere (ai fini dell'opponibilità ai terzi) la registrazione dei diritti di garanzia presso il *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO) e che in tal caso la suddetta normativa prevale sul regime di pubblicità di cui all'*Article 9* ucc.⁸¹

Orbene, il conflitto tra i due sistemi di registrazione sorge a causa della mancata chiarezza del *Lanham Act* e del *Patent Act*, in merito all'opportunità di registrare o meno i diritti di garanzia presso il *U.S. Patent and Trademark Office*.⁸²

Di fronte a questa incertezza normativa, nella pratica commerciale statunitense i finanziatori preferiscono provvedere alla doppia registrazione (sia presso il *U.S. Patent and Trademark Office* sia presso l'ufficio pubblico statale competente a ricevere il *financing statement* di cui all'*Article 9* ucc), in modo da assicurare la piena tutela del proprio diritto di prelazione contro i terzi, siano essi creditori concorrenti o successivi acquirenti.⁸³

⁸¹ D. J. Silvia, *Perfecting Security Interest In Intellectual Property In An Imperfect World*, *Edwards & Angell Intellectual Property Bulletin*, 1, 2004, 1; W. M. Ried, *Desperately Seeking Security: Whole Business Securitization and Intellectual Property*, 76, 1884, *BNAs Patent, Trademark & Copyright Journal*, 1, 2008, 3.; D. A. Scola & R. F. Chisholm, *IP As Collateral Presents Securitization Problems*, 27 *National Law Journal*, 1997, C 15 – C 17.

⁸² In particolare ci si riferisce ai paragrafi 1060 e 261 del *Patent Act* (35 U.S.C. § 261) nella parte in cui stabiliscono che ogni "assignment", "grant" e "conveyance" del titolo di proprietà industriale è opponibile all'acquirente in buona fede, a condizione che il suddetto atto sia stato registrato presso il *U.S. Patent and Trademark Office*. I dubbi interpretativi sorgono sull'esatto significato da attribuire alle espressioni "assignment, grant" e "conveyance" nel *Patent Act* o "assignment" nel *Lanham Act*. In altri termini, ci si chiede se le suddette espressioni si riferiscono soltanto al trasferimento della piena titolarità di un bene oppure ricomprendono anche casi di mera costituzione di una garanzia mobiliare sul patrimonio di un'impresa finanziata. La giurisprudenza prevalente tende ad escludere l'applicazione delle suddette norme ai casi che coinvolgono la costituzione di un "security interest" sulla proprietà industriale e, pertanto, sostengono che in questo caso non sia richiesta la registrazione presso il *U.S. Patent and Trademark Office*, bensì presso l'ufficio pubblico statale competente a ricevere il *financing statement* di cui all'*Article 9* ucc. Sul punto v. i seguenti casi giurisprudenziali *Joseph v. Valencia Inc.*, 137 B.R. 778, 782 (*Bankr. C. D. Cal.* 1992); *In re Together Development Corp.*, 227 B.R. 439, 441 (*Bankr. D. Mass.* 1998); *Moldo v. Matsco Inc.* (*In re Cybernetic Services Inc.*) 239 B. R. 917, 921 n. 10 (B.A.P. 9th Cir. 1999), confermato in 252 F. 3d 1039 (9th Cir. 2001); *Rhone-Poulenc Agro S.A. v. DeKalb Genetics Corp.*, 284 F.3d 1323 (2002); *Trimarchi v. Together Dev. Corp.*, 255 B.R. 606, 610-11 (*D. Mass.* 2000) e *Roman Cleanser Co. v. Nat'l Acceptance Co. of Am.* (*In re Roman Cleanser Co.*), 43 B.R. 940, 944 (*Bankr. E.D. Mich.* 1984) confermato in 802 F.2d 207 (6th Cir. 1986). Per un'analisi dettagliata sulla registrazione delle garanzie sui titoli di proprietà industriale v., fra tutti, D. J. Silvia, *op. cit.*, 1; X. T. Nguyen, *Collateralizing Intellectual Property*, 42 *Ga. L. Rev.* 1 2007-2008, 26; C. Lui, *Navigating Through the Legal Minefield of State and Federal Filing for Perfecting Security Interest in Intellectual Property*, 50 *Santa Clara L. Rev.* 705, 2011, 721 – 724; W. M. Ried, *op. cit.*, 1884, L. Brennan, *Financing Intellectual Property under Federal Law: A National Imperative*, 23 *Hastings Comm. & Ent. L.J.* 195, 2001, 199; H. R. Weinberg e W. J. Woodward, Jr., *Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual Property: An Agenda for Reform*, 79 *Ky. L.J.* 61, 1991, 68, A. Griffin Mills, *Perfecting Security Interest in IP: Avoiding the Traps*, 125 *Banking L.J.* 746 2008, 476 e S. K. Balwin, *op. cit.*, 1703. Per un'analisi comparata v. O. Troiano, *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 15.

⁸³ Questo non esclude che vi sia la necessità di una riforma legislativa, diretta a stabilire entro quali limiti la

Il ricorso alla doppia registrazione non ha, infatti, rallentato l'ormai consolidato e frequente utilizzo delle garanzie reali sui marchi e sui brevetti nella pratica bancaria statunitense⁸⁴.

Al di là di queste incertezze normative, il sistema statunitense delle *secured transactions*, così come strutturato nell'Article 9 UCC, è senza dubbio considerato tra i modelli più innovativi, preso anche ad esempio dagli ordinamenti europei nei processi di armonizzazione e razionalizzazione del sistema delle garanzie mobiliari⁸⁵. L'approccio funzionale, l'assenza di astrazione o di eccessivi formalismi e soprattutto la costante aderenza alle esigenze della pratica commerciale sono senza dubbio caratteristiche a cui è necessario aspirare per facilitare la concessione del credito all'impresa.⁸⁶

7. Il modello UNCITRAL: un tentativo di adattamento della disciplina tradizionale alle nuove esigenze di modernizzazione e di sviluppo delle imprese

Nel tentativo di armonizzare e di razionalizzare il sistema delle garanzie mobiliari, l'UNCITRAL ha approvato nel dicembre 2007 la *Legislative Guide on Secured Transactions*.⁸⁷ Si tratta, in altri termini, di un modello legislativo che predispone linee

normativa federale in materia di marchi e brevetti regoli le garanzie sui titoli di proprietà industriale. Sul punto v. S. K. Balwin, *op. cit.*, 1724 e C. Lui, *op. cit.*, 721-724. A tal riguardo si pone in particolare la necessità di eliminare i costi eccessivi e il lungo iter procedurale che il ricorso alla doppia registrazione comporta, A. Ferguson, *The Trademark Filing Trap*, 49 *IDEA* 197 (2008-2009), 218.

⁸⁴ Uno studio empirico sulle modalità di registrazione delle garanzie sui marchi, ha, tuttavia, dimostrato – come di fronte all'incertezza normativa – un numero considerevole di creditori omettono nella pratica commerciale di ricorrere alla doppia registrazione (con la conseguente perdita della propria posizione di *secured creditors*). Sul punto v. A. Ferguson, *op. cit.*, 213.

⁸⁵ V., tuttavia, sull'opportunità di ridimensionare il particolare trattamento preferenziale riconosciuto ai titolari di un *security interest*, E. Warren, *Making Policy with Imperfect Information: The Article 9 Full Priority Debates*, 82 *Cornell L. Rev.*, 1373, 1997, 1376; L. M. LoPucki, *Symposium on the Revision of Article 9 of the Uniform Commercial Code: The Politics of Article 9: The Unsecured Creditor's Bargain*, 80 *Va. L. Rev.*, 1887, 1994, 1893 – 1894; Bebchuk L. A. e Fried J. M., *The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy*, 105 *Yale L. J.* 857 (1996); L. Bebchuk e J. Fried, *The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy: Further Thoughts and a Reply to Critics*, 82 *Cornell L. Rev.*, 1279, 1997, 1286 – 1290; T. A. Sullivan, E. Warren e J. L. Westbrook, *As We Forgive Our Debtors*, 18, 294 (1989) e R. J. Mann, *Explaining the Pattern of Secured Credit*, 110 *Harv. L. Rev.*, 625, 1997, 681 – 683.

⁸⁶ Il legislatore statunitense ha, infatti, innanzitutto, introdotto una categoria unitaria di garanzia mobiliare, consentendo di estendere il raggio di applicazione dei *security interests* a tutti i 'beni economici' del debitore (siano essi beni materiali o immateriali); in secondo luogo, ha generalizzato e semplificato il meccanismo di trascrizione, decretando l'indiscussa originalità di tale sistema rispetto ai modelli tradizionali europei. Quanto all'ambito di operatività delle garanzie mobiliari, le procedure di autorealizzazione o di *self-help repossession* – disciplinate all'Article 9 UCC, sono tese a realizzare un'esecuzione rapida ed efficace del *security interest* e trovano piena applicazione anche sui titoli di proprietà industriale.

⁸⁷ *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions* (Vienna, 10-14 dicembre 2007), http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html. Sul punto v. G. MacCormack, *Secured Credit and the Harmonisation of Law. The Uncitral Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2011, 130, N. B. Cohen, *Should*

guida in tema di *security interests*, dirette ad offrire ai legislatori nazionali soluzioni e raccomandazioni necessarie per l'istituzione di un sistema uniforme ed efficiente in materia di cause di prelazione convenzionali (riscontrato sia nelle modalità di costituzione sia nei tempi delle procedure di realizzazione delle garanzie).⁸⁸

In particolare, nel considerare la molteplice varietà di beni impiegati dall'imprenditore/debitore come *collateral*, la *Legislative Guide on Secured Transactions* ha rilevato che i beni immateriali – e tra di essi innanzitutto quelli oggetto dei diritti di proprietà intellettuale – costituiscono un *asset* importante del patrimonio aziendale, potendo oggi essere considerate come una componente strategica della capacità competitiva dell'impresa.

Pertanto, in considerazione della crescente importanza che negli ultimi decenni gli *IP asset* hanno assunto nel settore della concessione del credito, l'UNCITRAL ha deciso nel dicembre 2007 di provvedere anche alla predisposizione di un documento supplementare alla *Legislative Guide on Secured Transactions*, diretto ad adeguare la disciplina generale alle specifiche esigenze richieste per la costituzione di garanzie sui titoli di proprietà intellettuale.

Nel luglio 2010 è stato approvato il *Legislative Guide on Secured Supplement on Security Rights in Intellectual Property*⁸⁹. Con il suddetto documento supplementare l'UNCITRAL si è prefisso di creare – in cooperazione con altre organizzazioni internazionali, dotate di competenza tecnica specifica nei settori coinvolti, in particolare la *World Intellectual Property Organization* (WIPO) – delle linee guida generali sulle garanzie aventi ad oggetto titoli di proprietà intellettuale.⁹⁰

L'obiettivo principale è quello di agevolare la concessione del credito a quelle imprese in cui gli *IP asset* costituiscono una parte significativa del valore aziendale. Il documento supplementare ha individuato una serie di requisiti che le garanzie sui

UNCITRAL Prepare a Model Law on Secured Transactions?, in *Unif. L. Rev.*, 2010, 325; R. A. Macdonald, *A Model Law on Secured Transactions. A Representation of Structure? An Object of Idealized Imitation? A Type, Template or Design?*, *ivi*, 419.

⁸⁸ Spiros V. Bazinas, *Modernising and Harmonising Secured Credit Law: The Example of the UNCITRAL Draft Legislative Guide on Secured Transactions*, 1, in *Journal of International Banking and Financial Law*, 1, 2006, 20, *Id.* *The Work of UNCITRAL on Security Interests: An Overview*, in *Unif. L. Rev.*, 2010, 315; L. Manderieux, *Secured Transactions as a Tool for Better Use of Intellectual Property Rights and of Intellectual Property Licensing*, *ivi*, 447 e Stefania Bariatti, *La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale in Annali it. dir. autore*, 2009, 99.

⁸⁹ United Nations, *Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/65/465)] 65/23 (57th plenary meeting)* 6 dicembre 2010 e *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property* (New York, marzo 2011), http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html. Sul punto v. L. Manderieux, *op. cit.*, 447.

⁹⁰ *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights*, cit. paras. 1 – 2 e A/CN.9/670 – *Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its fifteenth session*, 5-7, http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html.

titoli di proprietà intellettuale devono rispettare allo scopo di facilitare il finanziamento⁹¹. Tali requisiti sono rappresentati principalmente dall'esigenza di assicurare 'certezza legale', ossia garantire che il finanziatore possa godere di diritti ben definiti sul *collateral* (potendolo liquidare tempestivamente in caso di inadempienza, insolvenza o fallimento del debitore), salvaguardando al contempo stesso le prerogative del titolare della proprietà intellettuale.⁹² In altri termini, al fine di creare un modello giuridico ottimale in materia di garanzie sui titoli di proprietà intellettuale occorre da un lato, raggiungere un maggior grado di funzionalità nella concessione del credito (valutata essenzialmente in termini di flessibilità e di riduzione dei costi di finanziamento) e dall'altro, evitare che la sussistenza di cause di prelazione sugli *IP asset* possa in alcun modo interferire con l'attività intellettuale creativa, essenziale sia per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale sia, più in generale, per favorire l'accesso alla conoscenza da parte della collettività.

In questa prospettiva l'utilizzazione della proprietà intellettuale come *collateral* deve misurarsi con specifici interrogativi che attengono, ad esempio, a) alle difficoltà di valutazione dei relativi beni e alla fragilità economica dei medesimi⁹³; b) ai requisiti particolari per la costituzione della garanzia⁹⁴; c) ai diritti spettanti al titolare della proprietà intellettuale e al suo licenziatario; d) ai criteri di opponibilità del

⁹¹ Sul punto v. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights*, cit. paras. 35/52.

⁹² *Ibid.*, para. 47: "the Guide is designed to: (a) to allow persons with rights in intellectual property to use intellectual property as security for credit [...]; (b) to allow persons with rights in intellectual property to use the full value of their assets to obtain credit [...]; (c) to enable persons with rights in intellectual property to create a security right in such rights in a simple and efficient manner [...]; (d) to allow parties to secured transactions relating to intellectual property maximum flexibility to negotiate the terms of their security agreement [...]; (e) to enable interested parties to determine the existence of security rights in intellectual property in a clear and predictable way [...]; (f) to enable secured creditors to determine the priority of their security rights in intellectual property in a clear and predictable way [...]; and [...] (g) to facilitate efficient enforcement of security rights in intellectual property [...]" .

⁹³ In questo caso si rende opportuno per il creditore ricorrere alla consulenza di tecnici oppure avvalersi dei criteri di valutazione predisposti da istituzioni nazionali, quali, ad esempio, associazioni bancarie. Un altro aspetto da considerare è la necessità di esaminare, sempre ai fini della valutazione del *collateral*, le norme relative all'esistenza, alla validità e all'opponibilità di un titolo di proprietà intellettuale (verificare, ad esempio, la titolarità del marchio o del brevetto, la durata della protezione e l'esistenza di limitazioni); *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights*, cit. para. 48 e A/CN.9/WG.VI/WP.39 – *Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property*, 5-13. A tal riguardo, in tema di marchi l'*International Organization for Standardization* (ISO) ha recentemente adottato *standard* tecnici tesi a stabilire i criteri e le procedure principali di valutazione economica del marchio, ISO 10668, *Brand valuation – Basic requirements for methods of monetary brand valuation*, settembre 2010. L'Ente Nazionale Italiano (UNI) ha successivamente deciso di recepire tali standard. V. sul punto la nuova norma UNI, ISO 10668.

⁹⁴ Al riguardo l'*UNCITRAL* evidenzia la necessità di procedere ad una 'ragionevole identificazione' del bene oggetto della garanzia. La valutazione di cosa sia ragionevole dipende chiaramente dal caso concreto e soprattutto dal tipo di *collateral*.

diritto di prelazione ai terzi; e) al sistema di registrazione; f) ai criteri che stabiliscono l'ordine di preferenza dei creditori sul patrimonio dell'impresa finanziata e, infine, g) alle procedure di realizzazione del credito in caso di insolvenza del debitore.

Nel tentativo di rispondere adeguatamente a tali interrogativi, l'UNCITRAL propone una serie di raccomandazioni e linee guida, invitando i singoli Stati nazionali a rispettare l'approccio funzionale che il *Legislative Guide on Secured Transactions* ha ripreso espressamente dal modello statunitense⁹⁵ e che si ritiene essenziale per una concessione efficiente del credito.⁹⁶

⁹⁵ *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions* (Vienna, 10-14 dicembre 2007).

⁹⁶ Sul punto v. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights*, cit., 5 – 6 – 46 – 80 – 81 e Spiros V. Bazinas, *The Work of UNCITRAL*, cit., 320.

Difese e decisioni

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione,
Sentenza 2 maggio 2012, procedimento C-406/10
Pres. Skouris – Rel. Arestis
SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd

Massima – L'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2012

«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 – Portata della tutela – Creazione diretta o mediante altro procedimento – Programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore – Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma – Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Articolo 2, lettera a) – Manuale d'uso di un programma per elaboratore – Riproduzione in un altro programma per elaboratore – Violazione del diritto d'autore – Presupposto – Espressione della creazione intellettuale dell'autore del manuale d'uso»

Nella causa C-406/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione del 2 agosto 2010, pervenuta in Cancelleria l'11 agosto 2010, nella causa

SAS Institute Inc,

contro

World Programming Ltd,

LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, G. Arestis (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 settembre 2011, considerate le osservazioni presentate:

- per il SAS Institute Inc., da H.J. Carr, QC, nonché da M. Hicks e J. Irvine, barristers;
- per la World Programming Ltd, da M. Howe, QC, R. Onslow e I. Jamal, barristers, su incarico di A. Carter-Silk, solicitor;
- per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth e C. Murrell, in qualità di agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2011, ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone la società SAS Institute Inc. (in prosieguo: il «SAS Institute») alla World Programming Ltd (in prosieguo: la «WPL»), riguardo ad un'azione per contraffazione proposta dal SAS Institute per la violazione del suo diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d'uso relativi al suo sistema informatico di banche dati.

Contesto normativo

La normativa internazionale

- 3 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):
«L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario (...), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (...)».
- 4 L'articolo 9 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così dispone:
«1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della [Convenzione di Berna] e al suo annesso. (...)».
2. La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
- 5 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS:
«I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della [Convenzione di Berna]».
- 6 L'articolo 2 del Trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e entrato in vigore, per quanto riguarda l'Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU L 32, pag. 1), è formulato nei termini seguenti:
«La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
- 7 Conformemente all'articolo 4 di detto Trattato:
«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».

La normativa dell'Unione

La Direttiva 91/250

- 8 I considerando terzo, settimo, ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventunesimo e ventitreesimo della Direttiva 91/250 sono così formulati:

«(3) considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità;

(...)

(7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

(8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un’opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

(...)

(14) considerando che, conformemente [al principio secondo cui solo l’espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d’autore], le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente Direttiva;

(15) considerando che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d’autore, l’espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d’autore;

(...)

(17) considerando che i diritti esclusivi dell’autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un’eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all’uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l’utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto d[alla] stessa;

(18) considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d’autore sul programma stesso;

(...)

(21) considerando che si deve pertanto ritenere che solo in tali limitate circostanze l’esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da

parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto;

(...)

(23) considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma».

- 9 L'articolo 1 della Direttiva 91/250, rubricato «Oggetto della tutela», così dispone:
- «1. Conformemente alle disposizioni della presente Direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente Direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
 2. La tutela ai sensi della presente Direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente Direttiva.
 3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».
- 10 L'articolo 4, lettere a) e b), della stessa Direttiva, intitolato «Attività riservate», è del seguente tenore:
- «Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
 - b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma».
- 11 Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 91/250, che prevede deroghe relative alle attività riservate:
- «1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

(...)

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

12 L'articolo 6 di tale Direttiva, riguardante la decompilazione, è così formulato:

«1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a)

e

c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma».

13 Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 91/250, le disposizioni della Direttiva stessa non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto indu-

striale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale Direttiva è nulla.

La Direttiva 2001/29

14 Ai termini del ventesimo considerando della Direttiva 2001/29, quest'ultima si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui la Direttiva 91/250. Essa sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione.

15 L'articolo 1 della Direttiva 2001/29 così prevede:

«1. La presente Direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente Direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

(...).

16 Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della medesima Direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere (...).

La normativa nazionale

17 Le Direttive 91/250 e 2001/29 sono state recepite nell'ordinamento giuridico interno mediante la legge del 1988 sul diritto d'autore, i modelli e i brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988), come modificata dal regolamento del 1992 sul diritto d'autore (programmi per elaboratore) [Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], nonché il regolamento del 2003 sul diritto d'autore e i diritti connessi (Copyright and Related Rights Regulations 2003) (in prosieguo: la «legge del 1988»).

18 L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1988 prevede che il diritto d'autore è un diritto di proprietà che esiste sulle opere originali letterarie, drammatiche, musicali o artistiche. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a)-d), di detta legge, per «opera letteraria» si intende ogni opera, diversa da opere drammatiche o musicali, scritta, parlata o cantata, in particolare una tabella o una compilazione diverse da una banca di dati, un programma per elaboratore, materiale preparatorio per la progettazione di un programma per elaboratore, e una banca dati.

- 19 L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della medesima legge prevede che il titolare del diritto d'autore su un'opera ha il diritto esclusivo di copiare l'opera.
- 20 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), della legge del 1988, la limitazione, in base al diritto d'autore, di atti su un'opera riguarda il compimento di tali atti sull'opera intera o su una parte considerevole di essa, direttamente o indirettamente.
- 21 L'articolo 17, paragrafo 2, della medesima legge prevede che, con riguardo ad opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, per copia si intende la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma materiale. Ciò include la memorizzazione dell'opera su qualsiasi supporto con strumenti elettronici.
- 22 A tenore dell'articolo 50BA, paragrafo 1, della legge del 1988, non costituiscono violazione del diritto d'autore da parte dell'utente legittimo di una copia di un programma per elaboratore l'osservazione, lo studio o la sperimentazione del funzionamento di un programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire. L'articolo 50BA, paragrafo 2, della stessa legge precisa che, qualora un'attività sia consentita dalle disposizioni del paragrafo 1, è irrilevante che esista una qualunque clausola o condizione di un contratto diretta a vietare o limitare tale attività.

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 23 Il SAS Institute è una società che sviluppa software analitici. Nel corso di un periodo di 35 anni, essa ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un'ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare analisi statistiche (in prosieguo: il «sistema SAS»). Il componente centrale del sistema SAS, denominato «Base SAS», permette agli utenti di scrivere ed eseguire le loro applicazioni (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema SAS per il trattamento dei loro dati. Siffatti script sono scritti in un linguaggio noto come linguaggio SAS (in prosieguo: il «linguaggio SAS»).
- 24 La WPL si è resa conto della potenziale esistenza di una domanda di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha pertanto creato il «World Programming System», concepito per emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output. Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.

- 25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa che non è dimostrato che la WPL, per far ciò, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice.
- 26 Essa osserva del pari che in precedenza due organi giurisdizionali, nell'ambito di altre controversie, hanno statuito che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d'autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità non costituiva una violazione dei diritti d'autore sul codice sorgente di un programma informatico.
- 27 Il SAS Institute, contestando tale approccio, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Esso addebita principalmente alla WPL:
- di avere copiato i manuali per il sistema SAS pubblicati dal SAS Institute nel creare il «World Programming System», violando in tal modo i suoi diritti d'autore su detti manuali;
 - di avere, così facendo, indirettamente copiato i programmi per elaboratore che comprendono i moduli SAS e pertanto violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;
 - di avere utilizzato una versione del sistema SAS nota come «Learning Edition», in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione, e
 - di avere violato i diritti d'autore sui manuali del sistema SAS nel creare il proprio manuale.
- 28 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il “primo programma”) sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'articolo 1, paragrafo 2, [della Direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il “secondo programma”) che riproduce le funzioni del primo programma.
- 2) Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:
- a) la natura e/o l'ampiezza delle funzionalità del primo programma;
 - b) la natura e/o l'ampiezza delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità di detto primo programma;

- c) il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;
- d) la circostanza che il codice sorgente del secondo programma eventualmente riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto è strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del primo programma.
- 3) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma e una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della Direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della Direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.
- 5) Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni [prima, terza e quarta], la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:
- a) l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; o
- b) la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il "manuale"), oppure
- c) compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).
- 6) Se, nell'ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l'art. 5, n. 3, [della Direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vanno al di là delle finalità previste dalla licenza.

7) Se l'art. 5, n. 3, [della Direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, studio o sperimentazione del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:

- a) per determinare il modo in cui il primo programma funziona e segnatamente i dettagli non descritti nel manuale, allo scopo di scrivere il secondo programma con le modalità indicate supra nella [prima] questione;
- b) per determinare il modo in cui il primo programma interpreta ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione che esso interpreta ed esegue (v. [terza] questione supra);
- c) per determinare i formati dei file di dati che vengono scritti o letti dal primo programma (v. [quarta] questione supra);
- d) per confrontare le prestazioni del secondo programma e del primo programma, al fine di individuare i motivi per cui le loro prestazioni differiscono e per migliorare le prestazioni del secondo programma;
- e) per effettuare prove parallele sul primo e sul secondo programma al fine di confrontare i loro output nella fase di sviluppo del secondo programma, in particolare eseguendo gli stessi script di prova sia sul primo che sul secondo programma;
- f) per determinare l'output del file di registro generato dal primo programma al fine di produrre un file di registro dall'aspetto identico o simile;
- g) per fare in modo che il primo programma generi dati (nel caso specifico, dati che mettono in relazione codici di avviamento postale e Stati degli USA) allo scopo di determinare se essi corrispondano o meno alle banche dati ufficiali di simili dati e, in caso negativo, per programmare il secondo programma in modo che esso risponda agli stessi dati di input in maniera identica al primo programma.

8) Se, nell'ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 2, lett. a), [della Direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale, da parte dell'autore del secondo programma, la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:

- a) la selezione di operazioni statistiche incluse nel primo programma;
- b) le formule matematiche impiegate nel manuale per descrivere tali operazioni;
- c) i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui tali operazioni possono essere invocate;
- d) le opzioni che l'autore del primo programma ha fornito relativamente ai vari comandi;

- e) le parole chiave e la sintassi riconosciute dal primo programma;
 - f) i valori di default che l'autore del primo programma ha predefinito per il caso in cui un determinato comando o opzione non siano stati specificati dall'utente;
 - g) il numero di iterazioni che il primo programma effettuerà in determinate circostanze.
- 9) Se l'art. 2, lett. a), [della Direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale, da parte dell'autore del secondo programma, la riproduzione o la riproduzione in larga misura, in un manuale che descrive il secondo programma, delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla quinta

- 29 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma siffatto per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Direttiva.
- 30 In conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva 91/250, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.
- 31 Il paragrafo 2 di tale articolo estende siffatta tutela a tutte le forme di espressione di un programma per elaboratore. Esso precisa tuttavia che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa Direttiva.
- 32 Il quattordicesimo considerando della Direttiva 91/250 conferma, in proposito, che, conformemente al principio secondo cui solo l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della Direttiva in questione. Il suo quindicesimo considerando indica che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore.

- 33 Per quanto riguarda il diritto internazionale, tanto l'articolo 2 del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore quanto l'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dispongono che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
- 34 L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.
- 35 In una sentenza pronunciata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, la Corte ha interpretato l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250 nel senso che l'oggetto della tutela conferita da detta Direttiva è il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici (Sentenza del 22 dicembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35).
- 36 Conformemente alla seconda frase del settimo considerando della Direttiva 91/250, l'espressione «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.
- 37 L'oggetto della tutela apprestata dalla Direttiva 91/250 comprende quindi le forme di espressione di un programma per elaboratore e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tale programma (Sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punto 37).
- 38 La Corte ha da ciò concluso che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest'ultimo, meritevoli quindi della tutela mediante diritto d'autore dei programmi per elaboratore in forza dell'art. 1, n. 2, della Direttiva 91/250. Per contro, a proposito dell'interfaccia utente grafica, la Corte ha statuito che un'interfaccia di questo tipo non consente di riprodurre il programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità (Sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punti 34 e 41).
- 39 Sulla base di tali considerazioni va constatato che, per quanto attiene agli elementi di un programma per elaboratore che sono oggetto delle questioni dalla prima alla quinta, non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni.

- 40 Infatti, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
- 41 Peraltro, al punto 3.7 dell'esposizione dei motivi della proposta di Direttiva 91/250 [COM (88) 816] è indicato che il vantaggio principale della tutela dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore risiede nel fatto che essa concerne soltanto l'espressione individuale dell'opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare.
- 42 Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d'applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso.
- 43 Occorre precisare in tale contesto che, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della Direttiva 91/250.
- 44 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, la WPL non ha avuto accesso al codice sorgente del programma del SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto di detto programma. È grazie all'osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la funzionalità di detto programma utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di file di dati.
- 45 Si deve inoltre rilevare che la constatazione fatta al punto 39 della presente Sentenza non può pregiudicare la possibilità, per il linguaggio SAS e il formato di file di dati del SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d'autore, ai sensi della Direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore (v. Sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, cit., punti 44-46).
- 46 Va quindi risposto alle questioni dalla prima alla quinta dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né

il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

Sulle questioni sesta e settima

- 47 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto programma, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima.
- 48 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella controversia principale, la WPL ha legittimamente acquistato copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute che erano fornite con licenza «cliccabile», che imponeva al cliente di accettare i termini della licenza stessa prima di poter accedere al software. I termini di tale licenza limitavano quest'ultima a scopi diversi dalla produzione. Secondo il giudice del rinvio, la WPL ha utilizzato le varie copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute per effettuare operazioni esulanti dall'ambito della licenza in questione.
- 49 Tale organo giurisdizionale si chiede, di conseguenza, se la finalità dello studio o dell'osservazione del funzionamento di un programma per elaboratore abbia rilevanza ai fini della possibilità, per la persona che ha ottenuto la licenza, di invocare l'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250.
- 50 Dalla lettura del testo di tale disposizione va rilevato, da un lato, che il licenziatario ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma.
- 51 A tal proposito, l'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250 mira a garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non siano protetti dal titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza.
- 52 Detta disposizione si conforma quindi al principio base enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250, secondo cui la tutela prevista dalla Direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore e le idee ed i principi alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della medesima Direttiva.

- 53 L'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 91/250 aggiunge, peraltro, che è nulla qualsiasi disposizione contrattuale contraria alle eccezioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della stessa Direttiva.
- 54 D'altro canto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il licenziatario può determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma per elaboratore, quando effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.
- 55 Ne consegue che la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.
- 56 Inoltre, al diciottesimo considerando della Direttiva 91/250 è spiegato che non si deve impedire a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso.
- 57 Si tratta, al riguardo, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, degli atti indicati all'articolo 4, lettere a) e b), della Direttiva 91/250, che definisce i diritti esclusivi del titolare di effettuare e autorizzare, nonché dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa Direttiva, concernente gli atti che sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.
- 58 In effetti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il diciassettesimo considerando della Direttiva 91/250 precisa che le operazioni di caricamento e di svolgimento necessarie per detta utilizzazione non possono essere vietate per contratto.
- 59 Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che il licenziatario determini le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma qualora detto licenziatario realizzi le operazioni che tale licenza gli consente di compiere nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma per elaboratore e a condizione che egli non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore su tale programma.
- 60 Con riferimento a quest'ultima condizione, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 91/250, riguardante la decompilazione, precisa in effetti che quest'ultima non può giustificare il fatto che le informazioni ottenute mediante la sua applicazione siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
- 61 È importante quindi rilevare che non può esserci lesione del diritto d'autore sul programma per elaboratore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per

elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.

- 62 Alla luce di tali premesse, si deve rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

Sulle questioni ottava e nona

- 63 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore costituisce una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale.
- 64 Dalla decisione di rinvio risulta che il manuale d'uso del programma per elaboratore del SAS Institute è un'opera letteraria tutelata ai sensi della Direttiva 2001/29.
- 65 La Corte ha già dichiarato che le diverse parti di un'opera beneficiano di una tutela ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa (Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 39).
- 66 Nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore di tale programma.
- 67 È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che è possibile all'autore esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato, il manuale d'uso del programma per elaboratore, che costituisce una creazione intellettuale (v., in tal senso, Sentenza Infopaq International, cit., punto 45).
- 68 È compito del giudice del rinvio accertare se la riproduzione di detti elementi costituisca una riproduzione dell'espressione della creazione intellettuale propria

dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore di cui trattasi nel procedimento principale.

- 69 A tal riguardo, che si tratti della creazione di un secondo programma o del manuale d'uso di quest'ultimo programma, l'esame, alla luce della Direttiva 2001/29, della riproduzione di tali elementi del manuale d'uso di un programma per elaboratore deve essere lo stesso.
- 70 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto rispondere alle questioni ottava e nona dichiarando che l'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetterà al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria all'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

Sulle spese

- 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.**
- 2) **L'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché**

operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

- 3) L'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

Corte di Giustizia CE: funzionalità del software e tutela del diritto d'autore

di Vincenzo Bancone

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La definizione giuridica di software e la sua protezione – 2. La disciplina comunitaria in materia: la Direttiva 91/250/CEE – 3. La Direttiva 2009/24/CE e la conferma della tutela basata sul diritto d'autore – 4. La decisione – 4.1. Il fatto – 4.2. Le questioni pregiudiziali poste all'attenzione della Corte – 5. Forma di "espressione" di un programma per elaboratore e tutela del diritto d'autore – 6. Determinazione delle idee e principi alla base del programma nell'ambito della licenza – 7. Riproduzione di elementi previsti in manuale d'uso del programma e violazione del diritto d'autore – 8. Conclusioni.

La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia oggetto di commento risolve una questione pregiudiziale sollevata dalla High Court of Justice del Regno Unito in merito ad una contestazione di plagio mossa da una società, titolare del diritto d'autore su un software applicativo, nei confronti di un'altra società che ha realizzato un programma alternativo al primo, ma capace di emularne la funzionalità.

L'interesse che scaturisce dalla predetta sentenza deriva dall'ormai noto "rapporto" che si è instaurato tra la tutela del diritto d'autore e la Corte di Giustizia europea impegnata sempre più a risolvere i dubbi dei giudici nazionali e a tentare di offrire un'interpretazione unitaria e coesa delle normative comunitarie che regolano la materia¹.

Proprio nell'esercizio di questa attività, il giudice comunitario ha pronunciato la sentenza oggetto di commento che si contraddistingue, in particolare, per aver definito la tutela del diritto d'autore alla luce del dettato di cui alla Direttiva 91/250/CEE².

Nello specifico, secondo l'orientamento espresso con la sentenza in commento, il soggetto licenziatario di un software può liberamente studiare, osservare e sperimentare il programma per riprodurne le funzionalità essenziali, posto che con tali operazioni vengono determinate le idee e i principi alla base del funzionamento di un elaboratore, non avendo accesso alla decodificazione del codice sorgente, elemento, quest'ultimo, proprio della creatività dell'autore.

¹ Per una panoramica aggiornata sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritto d'autore, si veda G.G. Codiglione, *Corte di Giustizia e diritto d'autore*, 11 luglio 2012, in www.comparazioneDirittocivile.it.

² In G.U.C.E. L 122 del 17 maggio 1991.

Infine, nelle intenzioni della Grande Sezione della Corte di Giustizia, la riproduzione in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso del programma informatico di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di altro programma, può costituire una violazione del diritto d'autore qualora tale riproduzione costituisca espressione propria della creatività intellettuale dell'autore del manuale.

1. Per meglio comprendere la portata della sentenza in commento, appare opportuno ripercorrere preliminarmente le tappe che hanno portato all'emanazione della citata Direttiva 91/250/CEE nonché ricordare le difficoltà incontrate dal legislatore comunitario nell'affrontare le problematiche connesse all'individuazione delle categorie concettuali in grado di assicurare protezione giuridica al software.

Ciò posto, preme rammentare che l'idea di offrire tutela giuridica ad un'opera software non si è affatto affermata in modo parallelo alla sua diffusione; al contrario, la prassi della tutela giuridica del software è cresciuta col crescere dell'interesse del mercato verso questo settore³.

Infatti, tutelare un frutto dell'ingegno e della creatività, sia esso un'invenzione o un'opera espressiva, significa soprattutto tutelare ed incoraggiare gli investimenti compiuti per la sua realizzazione.

Proprio al fine di soddisfare tale esigenza, le aziende d'informatica, verso la fine degli anni '70⁴, iniziarono a voler tutelare i loro cospicui investimenti ricorrendo ai tradizionali istituti del diritto industriale, quali il diritto d'autore⁵ e il brevetto⁶; il primo concepito originariamente per le creazioni di tipo artistico-espressivo⁷, il secondo – invece – per le invenzioni di carattere tecnico-industriale⁸.

³ Sul tema, G. Fumagalli, *La tutela del software nell'Unione europea*, Milano, 2005, pp. 1 – 6.

⁴ Si veda, L. Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2000, p. 9.

⁵ Cfr. G. Floridia, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in Aa.Vv., *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, p. 205, secondo il quale «ben presto si ebbe una crescita enorme degli investimenti in software e la partecipazione a questi investimenti degli stessi produttori di hardware, cosicché la valutazione negativa sulla proteggibilità dei programmi venne meno, ed anzi a tale valutazione si sostituì una valutazione positiva così favorevole alla protezione del risultato del lavoro intellettuale del programmatore così da considerare preferibile la protezione della forma di espressione del programma, come tipicamente è quella del diritto d'autore, alla protezione del contenuto del programma, come invece è quella brevettuale».

⁶ Per una schematica presentazione degli elementi portati a favore o a discapito della brevettabilità del software v. C. Ciampi, *Profili comparatistici della protezione del software nella legislazione e nella prassi contrattuale*, in *I contratti d'informatica*, a cura di G. Alpa e V. Zeno-Zencovich, Milano, 1987, p. 339.

⁷ Per una chiara presentazione di tale nozione, v. P. Auteri, *Diritto d'autore*, in Aa.Vv., *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 490 ss. e più diffusamente L.C. Ubertazzi, *I diritti d'autore e connessi. (Scritti, quaderni di AIDA n.5)*, Milano, 2000.

⁸ Infatti, mentre il diritto d'autore mira a proteggere solo la forma espressiva dell'opera (ovvero la modalità con cui l'autore trasmette un messaggio, sia esso in forma letteraria, musicale, figurativa, multimediale etc.), la tutela brevettuale mira a proteggere il contenuto dell'invenzione (ovvero l'idea o il procedimento che sta

Essendo, infatti, il software annoverabile – sotto il profilo giuridico – tra le creazioni intellettuali si riteneva potesse essere protetto sia come invenzione industriale tutelata attraverso il brevetto che tramite il diritto d'autore o copyright come opera dell'ingegno di carattere creativo⁹.

In realtà – come noto – tali istituti mirano a contemperare due esigenze di segno diametralmente opposto¹⁰.

Se il brevetto ha, infatti, la funzione di garantire l'esclusiva sullo sfruttamento del contenuto di una determinata e specifica creazione, il diritto d'autore tutela la forma creativa dell'espressione che scaturisce da una attività umana.

In estrema sintesi, il brevetto è la tutela che la legge accorda alle invenzioni tecniche suscettibili di applicazioni industriali e che consistono nella soluzione di un determinato problema tecnico¹¹, viceversa, le opere d'ingegno cui è riservato il diritto d'autore non devono essere identificate come inventive, né essere considerate come un mero strumento di applicazione industriale, l'unico elemento rilevante è, infatti, rappresentato dalla creatività, vale a dire l'originalità con cui l'opera stessa è stata realizzata.

Fu in questo contesto di notevoli e intricati interessi economici che il legislatore statunitense nel 1980 fece la coraggiosa scelta di stabilire “dall'alto” quale disciplina applicare al software, ricorrendo, a tal fine, alla tutela per mezzo di copyright (non a caso l'atto legislativo in questione venne denominato Software Copyright Act)¹².

Negli anni immediatamente successivi all'emanazione del Software Copyright Act quasi tutti i principali paesi tecnologicamente avanzati si mossero nella stessa direzione: l'Australia nel 1984 (con il Copyright Amendment Act), la Francia e la Germania nel 1985 (entrambe con legge ordinaria per la riforma della normativa preesistente sul diritto d'autore), la Gran Bretagna nel 1985 (con il Copyright Computer Software Amendment)¹³.

alla base dell'invenzione). Questo principio, già comune a tutti gli ordinamenti, è stato chiaramente ribadito nei TRIPS – vale a dire gli Agreement on Trade Related Intellectual Property rights, accordi internazionali firmati a Marrakech nel 1994 nell'ambito dell'Uruguay Round per la costituzione del WTO (World Trade Organization) – in cui all'art. 9, n. 2 si stabilisce che «la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

⁹ Cfr. G. Fumagalli, *o.c.*, pp. 8 – 21.

¹⁰ Si veda, R. Borruso, *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità*, Milano, 1999, p. 3; G. De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Milano 2000, p. 10 ss.

¹¹ Quindi, la scelta di apprestare o l'una o l'altra tutela non è nella discrezionalità dell'autore, ma si deve aver riguardo alla natura e qualificazione attribuita alla creazione stessa, nonché si ha riguardo alla finalità cui sono volte le due forme di tutela: il diritto d'autore protegge la forma dell'espressione creativa, il brevetto esplica la funzione di garantire l'esclusiva sullo sfruttamento del contenuto dell'opera stessa.

¹² Così, G. Dragotti, *Software, Brevetti e Copyright: le esperienze statunitensi*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. 539 ss.

¹³ Cfr. A. Levi, *Proteggibilità del software con particolare riguardo agli ordinamenti stranieri*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, p. 321 ss.; C. Ciampi, *o.c.*, pp. 340-341; P. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997 (par. 2.2. e par. 2.4.).

Quanto alla Comunità europea, il primo intervento in materia può farsi risalire alla Risoluzione del Consiglio 14 luglio 1974¹⁴, volta ad evidenziare la necessità di assicurare protezione giuridica uniforme ai prodotti informatici – in particolare al software – tale da favorire, da una parte, il commercio intercomunitario e, dall'altra, lo sviluppo di investimenti e di innovazione al fine di normalizzare i rapporti concorrenziali con le imprese extracomunitarie.

Proprio al fine di soddisfare le predette esigenze si è giunti all'emanazione della citata Direttiva 91/250/CEE che, allo scopo di armonizzare le norme comunitarie in materia di protezione del software, ha invitato gli stati membri ad applicare al software la normativa del diritto d'autore¹⁵.

2. Per come innanzi cennato, di fronte ad un così diffuso favore per una tutela del software nell'ambito del diritto d'autore, registrato all'interno e all'esterno dell'area comunitaria, la Commissione – con la più volte citata Direttiva 91/250/CEE – ha introdotto una tutela fondata sui seguenti principi¹⁶:

- i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie da diritti esclusivi che rientrano nel diritto d'autore;
- la persona titolare del diritto è specificata;
- sono specificati sia gli atti soggetti a restrizione, ossia all'autorizzazione da parte del titolare del diritto, sia quelli che non rappresentano una violazione della Direttiva;
- sono definite le condizioni per la tutela del software.

Ciò premesso, venendo allo specifico contenuto della citata Direttiva 91/250/CEE, occorre rimarcare che la stessa tutela il diritto d'autore dei programmi per elaboratore considerati opere d'arte ai sensi della Convenzione di Berna¹⁷ sulla tutela delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971)¹⁸.

¹⁴ In G.U.C.E. C 86 del 20 luglio 1974.

¹⁵ A quell'epoca tra i diversi Stati membri vi erano differenze molto marcate in tema di tutela del software; trattandosi, peraltro, di un fenomeno alquanto recente, in sette dei dodici Stati membri di allora la normativa sul diritto d'autore non conteneva disposizioni espressamente volte a tutelare i programmi per elaboratore. Nella relazione che accompagnava la proposta di Direttiva, la Commissione rilevava che tali differenze nel livello di tutela non erano più sostenibili, in quanto non soltanto esse potevano intralciare il funzionamento del mercato comune mantenendo gli ostacoli al commercio intracomunitario dei programmi per elaboratore o creandone di nuovi, ma avrebbero avuto un impatto negativo anche sulla creazione di imprese di software nella Comunità, provocando distorsioni nell'ambito della concorrenza. Sul punto, A. S. Gaudenzi, *Il nuovo diritto d'autore*, Rimini, 2008, p. 210.

¹⁶ In tal senso, R. Foglia, *La Direttiva CEE sulla tutela del software*, in *Foro it.*, 1991, p. 307 ss.

¹⁷ La Convenzione di Berna rappresenta la più antica fonte di diritto internazionale in tema di diritto d'autore. In tema di Convenzione di Berna si veda, per tutti, G. Galtieri, *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Padova, 1989.

¹⁸ Cfr. F. Rolla, *La Direttiva CEE 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 1992, p. 195 ss.

Tuttavia, occorre sin da subito rilevare che la Direttiva intenzionalmente omette di precisare la nozione di «programma per elaboratore», in quanto qualsiasi definizione testuale avrebbe rischiato di essere rapidamente superata dal continuo evolversi delle tecnologie in un settore in costante crescita¹⁹.

In ogni caso, nella relazione illustrativa al progetto della predetta Direttiva 91/250/CEE si fa riferimento alla «espressione, in qualsiasi forma, linguaggio, numerazione o codice, di una serie di istruzioni il cui scopo è quello di far eseguire ad un elaboratore un particolare compito o una specifica funzione»²⁰.

Ne consegue, che vi sono ricomprese tutte le forme di programma, sia quelle percepibili dall'uomo che quelle leggibili dalla macchina, in base alle quali è stato e può essere creato il programma che fa eseguire alla macchina la sua funzione.

Accanto al programma in sé, nelle intenzioni del legislatore comunitario, formano oggetto della tutela del diritto d'autore anche il materiale di progettazione e preparatorio (diagrammi di flusso, descrizioni o sequenze di operazioni in linguaggio ordinario), le parti di programma incorporate nell'hardware, nonché i manuali d'uso se contengono parti sostanziali del programma stesso²¹.

Nella relazione illustrativa del progetto di Direttiva si precisa, altresì, che il programma ha tutte le caratteristiche dell'opera letteraria; vale a dire di un'idea frutto dell'abilità creativa dell'uomo ancorché nelle forme e nel linguaggio tecnico particolare delle materie²².

Nonostante i chiarimenti offerti nella relazione illustrativa parte della dottrina²³ non ha mancato di sollevare delle perplessità sulla possibilità di considerare opere letterarie i programmi operativi o di sistema²⁴ che hanno una destinazione esclusivamente operativo-funzionale e nei quali manca completamente una funzione comunicativo-simbolica.

¹⁹ Si veda in tal senso, M. Lehmann, *La nuova tutela giuridica europea dei programmi per elaboratore*, in *Dir. Comunit. Scambi Internaz.*, 1992, p. 247 ss.

²⁰ Sul tema, L. Chimienti, *o.c.*, pp. 11 – 13.

²¹ Cfr. V. Zeno-Zencovich, *La Direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Dir. Informaz. Informatica*, 1992, p. 25 ss.

²² Un programma viene in prima istanza espresso nel c.d. «codice sorgente» utilizzando i linguaggi c.d. di alto livello, comprensibili per l'uomo come i Basic, Pascal, Fortran, Cobol e simili; successivamente, per accelerare le operazioni del computer, il programma viene tradotto, spesso utilizzando un apposito programma compilatore, nel c.d. «linguaggio macchina», o «codice oggetto», tale linguaggio è espresso in forma binaria ed è comprensibile solo all'elaboratore.

²³ In tal senso, V. Zeno-Zencovich, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di Direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Dir. Informaz. Informatica*, 1990, p. 77 ss.

²⁴ Vale a dire quei programmi che sono destinati a far funzionare la macchina in modo generico e sono concepiti in stretta connessione con l'apparato meccanico del computer; da essi si distinguono i «programmi applicativi», che sono finalizzati alla soluzione di problemi specifici e per essere compatibili con più sistemi, sono svincolati da una particolare configurazione di hardware.

Le ragioni su cui fondano le perplessità sollevate dalla dottrina²⁵ sembrano – peraltro – trovare conferma nella circostanza che nella Direttiva vengono escluse dalla tutela le idee, i principi ed i linguaggi di programmazione, comprese le idee che sono alla base delle interfacce, proprio perché il diritto d'autore protegge l'espressione dell'idea, ma non il monopolio dell'idea stessa.

Non sono, invece, escluse dalla tutela le interfacce di per sé, atteso che esse non si identificano necessariamente con le idee sottese, potendo esse stesse costituire altrettanti programmi strumentali per l'interconnessione con uno o più sistemi.

Ciò posto, a rigore di quanto previsto nella Direttiva 91/250/CEE, condizione necessaria per la tutela del diritto d'autore è la «originalità» del programma intesa nel senso che deve trattarsi del risultato della creazione intellettuale dell'autore. Non rilevano, infatti, altri requisiti quali i meriti estetici o qualitativi del programma (art. 1, par. 3, della Direttiva).

Inoltre, di fronte a definizioni le più diversificate adottate nelle varie legislazioni straniere, il progetto di Direttiva ha preferito sottolineare il carattere individuale, originale, e creativo del programma, il che non si identifica col mero requisito dell'essere il programma «non copiato», ma presuppone anche una qualità intrinseca del programma, consistente nella presenza in esso di elementi nuovi; vale a dire non appartenenti già al pubblico dominio²⁶.

Nel rispetto di quanto previsto dalla più volte citata Direttiva 91/250/CEE, titolare dei diritti esclusivi sul programma è l'autore che lo ha creato – ovvero, nel caso di lavoro in équipe, il gruppo degli autori – che gode di una serie di diritti esclusivi, quali a titolo esemplificativo: quello di effettuare o di autorizzare la riproduzione del software, i diritti di traduzione, adattamento, adeguamento e qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma.

Sono, tuttavia, previste talune eccezioni a tali diritti esclusivi.

In particolare, per quanto riguarda il diritto esclusivo alla riproduzione, quest'ultima è vietata «in tutto o in parte»; ciò non vuol dire che nessuna parte di software, per quanto piccola ed insignificante, possa essere copiata, ma che la tutela si estende alle parti essenziali del programma nella misura in cui esse abbiano un grado di creatività sufficiente per costituire, di per sé, delle «opere».

Ad ogni buon conto, il tema più delicato di tutta la Direttiva 91/250/CEE è quello rappresentato dal c.d. «reverse engineering»²⁷ (o della «decompilazione»).

²⁵ Cfr. V. Franceschelli, *La Direttiva CEE sulla tutela del software: trionfo e snaturamento del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, p. 169 ss.; R. Caso, *L'attuazione della direttiva sui programmi per elaboratori tra imposizione di modello e deformazione del diritto d'autore*, in *Saggi di diritto privato europeo*, a cura di R. Pardolesi, Napoli 1995, p. 527.

²⁶ Si veda, in tal senso, A. S. Gaudenzi, *o. c.*, p. 213.

²⁷ Cfr. C. McManis, *Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the USA and*

Come noto il programma per elaboratore, per sua natura, non può essere facilmente «letto» dall'uomo.

Si tratta di un connotato che, in sé, non caratterizza unicamente i programmi per elaboratore è, infatti, altrettanto impossibile «leggere» un compact disc, o «vedere» un segnale televisivo. In entrambi i casi, invero, è necessaria una macchina che traduca o decodifichi o converta l'impulso elettronico in una forma percepibile dall'essere umano.

Tuttavia, un programma per elaboratore non deve funzionare solo con l'hardware ad esso corrispondente, come il compact disc con un lettore CD, ma deve anche all'occorrenza essere interconnesso e interagire con altri programmi per elaboratore; ad esempio, un programma applicativo con un sistema operativo. Per comprendere le modalità di interconnessione e interazione delle loro creazioni con quelle altrui, i creatori dei programmi per elaboratore devono essere in grado di percepire dettagliatamente il modo in cui, nel progettare le sue interfacce esterne, il primo fabbricante ha previsto lo scambio di dati tra il suo ed altri programmi.

In molti casi il creatore del primo programma avrà messo a disposizione, con la pubblicazione di manuali o su richiesta, sufficienti informazioni circa le parti del programma destinate a consentire l'interazione con altri programmi.

In altri casi la concezione di tali parti del programma e le sue interfacce esterne saranno standardizzate e ne sarà pubblicata la documentazione relativa affinché tutti i creatori di programmi possano lavorare sulla base di una specifica di interfaccia definita di comune accordo.

Può verificarsi talvolta che le informazioni non siano assolutamente disponibili; in tal caso il creatore del primo prodotto, evitando di informare i concorrenti, può garantirsi il monopolio nella fornitura della gamma di altri programmi in grado di interoperare con il suo programma originario.

Ciò posto, l'art. 6 della Direttiva 91/250/CEE è destinato a far sì che dall'osservazione, dallo studio o dalla sperimentazione del programma si possano trarre molte informazioni necessarie ai fini dell'interoperabilità senza violare i diritti esclusivi dell'autore²⁸.

In molte circostanze le tecniche in questione risultano adeguate; tuttavia, qualora dal loro uso non si ricavano sufficienti informazioni e qualora si rivelino inadeguati anche altri mezzi non illeciti, come l'uso di materiale di pubblico dominio o di documentazione pubblicata, viene consentito come ultima ratio, e fatte salve talune limitazioni, ad una persona legittimata ad usare una copia di un programma, di

European Community, in *Berkeley Tech. Law Journal*, consultabile sul sito www.law.berkeley.edu; E. R. Kroker, *The Computer Directive and the Balance of Rights*, in *European Intellectual Property Review*, 1997, p. 247 ss.; G. Fumagalli, *o.c.*, pp. 56 – 59.

²⁸ Sul punto, M. Pietrangelo, *Brevi note sulla tutela giuridica del software*, in *Rapporto tecnico del CNR* n. 3 del 2005, p. 4.

eseguire atti di riproduzione e traduzione della forma interpretabile dalla macchina del codice in cui è stata fornita la copia, senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Invero, in tal modo, la Direttiva ha inteso offrire un meccanismo di salvaguardia grazie al quale un programma creato autonomamente può essere reso interoperativo con un programma esistente anche quando il creatore di quest'ultimo ha scelto di non rivelare a terzi le specifiche delle interfacce destinate a servire da interconnessione con altri elementi di un sistema computerizzato²⁹.

La soluzione adottata dal legislatore comunitario con la cennata Direttiva 91/250/CEE costituisce il frutto di una lunga e difficile diatriba che ha visto contrapposti, da un lato, ambienti soprattutto imprenditoriali, fortemente ostili ad ogni forma di libertà di decompilazione, considerata foriera di ineliminabili pericoli di riproduzione illegale, e, dall'altro, sostenitori di un «sistema aperto» volto a favorire la diffusione delle conoscenze nel mondo delle tecnologie informatiche evitando in particolare la formazione di posizioni dominanti, incompatibili con le esigenze della libera concorrenza.

Tra le due posizioni il legislatore comunitario ha optato per la seconda in quanto più congeniale alla tipologia ed al grado di sviluppo delle imprese europee operanti nel settore rispetto ai colossi statunitensi e giapponesi.

Occorre, da ultimo, aggiungere che una serie di condizioni mira a limitare la decompilazione al minimo indispensabile per conseguire l'interoperabilità senza arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto; ad esempio, la decompilazione non può avvenire sviluppando un programma che non è stato creato in maniera indipendente o utilizzando un programma analogo in violazione del diritto d'autore³⁰.

Per quanto riguarda le sanzioni, la Direttiva contiene disposizioni sul sequestro delle copie illecite e sui mezzi per eludere il criptaggio o i sistemi volti ad evitare la riproduzione del programma³¹.

3. La Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore³² – che ha codificato la Direttiva 91/250/CEE senza, tuttavia, incidere sul contenuto sostanziale della stessa – ha confermato la scelta del legislatore comunitario per una tutela del software basata sul paradigma del diritto

²⁹ Sul tema, E. A. Raffaelli, *La contraffazione del software: profili di diritto d'autore e di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, p. 45 ss.

³⁰ Cfr. G. Guglielmetti, *Analisi e decompilazione dei programmi*, in *La legge sul software*, a cura di C. Ubertaini, Milano, 1994, p. 159 ss.

³¹ Si veda, A. Piva – D. D'Agostini, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Mondo Digitale*, 2003, p. 66 ss.

³² In G.U.U.E. L 111 del 5 maggio 2009

d'autore e non, invece, come pure è stato proposto nel recente passato, secondo il sistema brevettuale³³.

La conferma della scelta del legislatore comunitario in favore di una tutela basata sullo schema del diritto d'autore si ricava dall'art. 1, par. 1, della citata Direttiva 2009/24/CE, secondo cui «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».

Ad essere tutelata non è, quindi, l'idea alla base del programma, ma la sua particolare espressione (art. 1, par. 2, della Direttiva 2009/24/CE).

Ciò implica che, sulla base della medesima idea, possono essere sviluppati tanti software quante sono le sue diverse possibili espressioni.

Così come per la Direttiva 91/250/CEE, condizione essenziale affinché un programma per elaboratore possa essere tutelato è la sua "originalità" (art. 1, par. 3, Direttiva 2009/24/CE), intesa come risultato della creazione intellettuale del suo autore, senza che i meriti intrinseci o estrinseci del programma vengano presi in considerazione³⁴.

A conferma di quanto in precedenza previsto dalla Direttiva 91/250/CEE, la titolarità dei diritti esclusivi sul programma spetta all'autore o agli autori³⁵.

Tali diritti esclusivi consistono nelle facoltà di effettuare o autorizzare la riproduzione totale e parziale del programma, la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica dello stesso, e infine qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (art. 4, par. 1, Direttiva 2009/24/CE).

La Direttiva 2009/24/CE prevede, inoltre, alcune deroghe al diritto esclusivo del titolare del software.

Innanzitutto, al legittimo acquirente è consentito compiere tutti gli atti necessari per una utilizzazione del programma conforme alla sua destinazione, nonché per la correzione di errori.

Lo stesso soggetto è poi autorizzato di diritto non solo a estrarre una "copia privata" del software acquistato, ma anche a «osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma» (art. 5, Direttiva 2009/24/CE).

Inoltre, basandosi sul principio del "fair use", l'art. 6 della citata Direttiva 2009/24/CE risolve in senso positivo il problema della c.d. «decompilazione» (o «reverse engineering») del programma³⁶.

³³ Cfr. A. M. Gambino, *L'innovazione informatica tra brevettazione e diritto d'autore*, in *Dir. Indust.*, 2010, p. 147 ss.

³⁴ Si veda, F. Bravo, *Programmi per computer più tutelati a livello comunitario*, ne *Italia Oggi*, 6 maggio 2009.

³⁵ Oppure ai loro aventi causa, come nel caso della titolarità in capo al datore di lavoro in caso di creazione da parte dei suoi dipendenti; art. 3, Direttiva 2009/24/CE.

³⁶ Si veda, E. Arezzo, *La brevettabilità del software e dei metodi commerciali elettronici nella giurisprudenza dell'Ufficio Europeo Brevetti*, in *Note e Studi*, Assonime, 12, 2009.

Ciò posto, richiamato – seppur sinteticamente – il quadro normativo offerto dal legislatore comunitario in materia di protezione giuridica del software è possibile passare partitamente all'analisi della sentenza pronunciata dalla Sezione Grande della Corte di Giustizia CE relativamente al procedimento C-406/10.

4. 4.1. Per come innanzi esposto, la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia oggetto di commento risolve una questione pregiudiziale sollevata dalla High Court of Justice del Regno Unito in merito ad una contestazione di plagio mossa dal SAS Institute, titolare del diritto d'autore su un software applicativo, nei confronti della WPL che ha realizzato un programma alternativo al primo, ma capace di emularne la funzionalità.

Più precisamente, il SAS Institute si occupa dello sviluppo di software informatici, il cui componente centrale ("base SAS") consente all'utente di scrivere ed eseguire le proprie applicazioni ("script") al fine di adattare il sistema ("sistema SAS") al trattamento dei propri dati. Tali script sono scritti in un linguaggio noto come "linguaggio SAS".

WPL creava il World Programming System, un software capace di emulare molte delle funzionalità proprie del sistema SAS, garantendo che i medesimi input (dati inseriti nel sistema) generassero i medesimi output (dati in uscita).

Pertanto, gli utenti del sistema SAS potevano utilizzare in World Programming System gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.

Per creare il programma WPS, la società WPL aveva legalmente acquistato copie della versione per l'apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza, in base alla quale i diritti del titolare erano limitati a fini non di produzione.

Il SAS Institute proponeva un'azione legale dinanzi alla High Court of Justice del Regno Unito al fine di far dichiarare che la WPL avesse copiato i manuali e i moduli del sistema SAS, violando i relativi diritti d'autore e i termini della licenza della versione per l'apprendimento.

La High Court of Justice, Chancery Division, precisava che non era dimostrato che la WPL, nel predisporre il suo programma, avesse avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS e neanche che avesse copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure che avesse copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice.

Nel richiamare due precedenti giurisprudenziali, la Corte inglese affermava che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d'autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità, non costituisce una violazione dei diritti d'autore sul codice sorgente di un programma informatico.

Il SAS Institute, contestando tale approccio, proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio contestando alla WPL di:

- aver copiato i manuali per il sistema SAS, violando i diritti d'autore sui detti manuali;
- aver copiato indirettamente i programmi per elaboratore che comprendono i moduli SAS e, pertanto, violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;
- aver utilizzato una versione del sistema SAS nota come "Learning Edition", in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione;
- aver violato i diritti d'autore sui manuali del sistema SAS nel creare il proprio manuale.

Il giudice del rinvio decideva di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di Giustizia CE nove questioni pregiudiziali.

4.2. Con le questioni dalla prima alla quinta, il giudice del rinvio chiedeva «se l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250 vada interpretato nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma siffatto, per sfruttare determinate sue funzioni, costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta Direttiva».

Con le questioni sesta e settima il giudice del rinvio chiedeva «se l'articolo 5, paragrafo 3 della Direttiva 91/250 vada interpretato nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto programma, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima».

Infine, con le questioni ottava e nona il giudice del rinvio chiedeva «se l'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore costituisce una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale».

5. In merito al primo gruppo di questioni oggetto del rinvio, occorre preliminarmente osservare che la Corte di Giustizia CE, nella pronuncia oggetto di commento, ha statuito che l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE deve essere

interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, pertanto, tutelati dal diritto d'autore né la funzionalità di un programma né il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma³⁷.

La Corte, nel formare la sua decisione, ha richiamato innanzitutto l'art. 1, paragrafo 1, della Direttiva 91/250/CEE, laddove viene – per come innanzi evidenziato – previsto che i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d'autore come opere letterarie secondo quanto previsto dalla Convenzione di Berna.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo della Direttiva estende, infatti, la tutela di tale diritto a tutte le forme di espressione della creazione intellettuale propria dell'autore di un programma per elaboratore, prevedendo espressamente che «le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa Direttiva»³⁸.

Tale orientamento normativo è, peraltro, riscontrabile tra le fonti di diritto internazionale; difatti, tanto l'art. 2 del Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), quanto l'art. 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) prevedono che «la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

In merito al concetto di “forme di espressione” della creazione intellettuale, la Corte – proseguendo nella sua motivazione – ha richiamato la causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace*, la quale ha affrontato l'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE, affermando che l'oggetto della tutela da parte del legislatore dev'essere ravvisato nel programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, individuando tra di esse il codice sorgente e il codice oggetto, quali elementi che consentono di riprodurre il software in diversi linguaggi informatici.

Al contrario, nella medesima pronuncia, viene affermato che l'interfaccia utente grafica non è considerabile come un elemento di espressione della creazione intellettuale, non consentendo neanche la riproduzione del programma, ma rappresenta esclusivamente un elemento funzionale ad esso e, pertanto, non tutelato dal diritto d'autore.

A parere della Corte di Giustizia CE è – inoltre – interessante rilevare che, nella sentenza della citata causa C-393/09, l'espressione “programma per elaboratore”

³⁷ Cfr. AaVv, *Corte di Giustizia CE, si a studio dei programmi software per capire i principi*, in *Guida al Diritto*, 4 settembre 2012; AaVv, *Software: si a studio programmi Software per carpirne i principi*, ne *Italia Oggi*, 4 maggio 2012.

³⁸ Sul tema, L. Chimienti, *o.c.*, p. 13.

deve intendersi comprensiva anche dei lavori preparatori di progettazione per la realizzazione del programma, salvo che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.

Alla luce della normativa comunitaria e del precedente giurisprudenziale citato, la Corte di Giustizia CE ha, quindi, affermato che non devono intendersi rientranti nell'ambito della "forma di espressione" di un programma per elaboratore, «né la funzionalità di tale programma, né il linguaggio di programmazione, né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune sue funzioni».

In riferimento al caso concreto, e richiamando la decisione del giudice del rinvio, la Corte ha rilevato che la WPL non aveva avuto accesso al codice sorgente del programma SAS, non effettuando alcuna decompilazione dello stesso, bensì aveva riprodotto la funzionalità del software esclusivamente per mezzo dell'analisi e dello studio del suo comportamento.

6. La Corte di Giustizia CE continua, altresì, il suo esame incentrando la propria attenzione – questioni sesta e settima – sulla possibilità, in capo al soggetto che ha ottenuto una copia su licenza di un programma, di poter osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di tale software al fine di determinare le idee e i principi alla base dello stesso.

Al riguardo, preme ricordare che l'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250/CEE prevede che «la persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

Pertanto, così come dinanzi precisato, il licenziatario ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento dello stesso³⁹.

Tale assunto trova riscontro nel principio enunciato dall'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE in base al quale, per come già evidenziato, l'oggetto della tutela del diritto d'autore deve riguardare le forme di espressione di un programma per elaboratore e non le idee e i principi ad esso sottesi.

Dal dettato della Direttiva, la Corte di Giustizia CE ha concluso che le idee e i principi alla base di un programma per elaboratore non possono essere protetti dal

³⁹ Cfr. L. Chimienti, *o.c.*, p. 18 – 20 e sempre dello stesso autore, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto d'autore*, Milano, 1994, p. 61 ss.

titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza salvo che le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione risultino autorizzate nel medesimo contratto.

In altre parole, a parere della Corte il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che il licenziatario determini le idee e i principi su cui si basano gli elementi di tale software, qualora il licenziatario realizzi le operazioni che tale licenza gli consente di compiere, nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma ed a condizione che egli non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore su tale programma.

Ulteriore aspetto preso in considerazione dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia CE ha riguardato la decompilazione del codice sorgente, nello specifico viene richiamato l'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 91/250/CEE laddove si prevede che «le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto d'autore».

Proprio dall'analisi della lettera c) di tale articolo, la Corte ha ritenuto che non possa ritenersi essere avvenuta una lesione del diritto d'autore sul programma, allorché, come nel caso concreto, il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte la licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurre le funzionalità in un secondo programma.

Nel caso concreto, difatti, la WPL ha legittimamente acquistato copie del programma destinato all'apprendimento del programma SAS che erano fornite con licenza, accettata nei suoi termini e condizioni dal cliente, il quale, tuttavia, non avendo avuto accesso al codice sorgente utilizzato dal SAS Institute, non ha posto in essere alcuna violazione del diritto d'autore del titolare del software.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte di Giustizia CE ha concluso che «l'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua ope-

razioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi».

7. Le ultime due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardano la possibilità di poter configurare una violazione del diritto d'autore in caso di riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma tutelato dal diritto d'autore.

Sul punto, la Corte ha richiamato la causa *Infopaq International C-5/08* in cui è stato deciso che le diverse parti di un'opera beneficiano di una tutela ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della Direttiva 91/250/CEE, a condizione che esse contengano taluni elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa.

Più specificatamente, nella pronuncia richiamata dalla Corte di Giustizia CE veniva rilevato che le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default e le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non possono essere ritenuti, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore di tale programma.

È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che l'autore esprime il proprio spirito creativo in maniera originale.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, i giudici della Grande Sezione hanno affermato che l'articolo 2, lettera a) della Direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale, qualora tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d'autore.

8. Concludendo è possibile affermare che la sentenza analizzata riveste particolare importanza in quanto non solo consolida la scelta del legislatore comunitario in favore della tutela del software nell'ambito del diritto d'autore, ma (soprattutto) perché testimonia la volontà della giurisprudenza comunitaria di indirizzare la disciplina del copyright verso standard sempre più ispirati a maggiore elasticità e concorrenzialità.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia CE, infatti, nel riconoscere la tutela del diritto d'autore alla forma di espressione di un programma per elaboratore, ma

non alla funzionalità del programma stesso – né, tantomeno, al linguaggio di programmazione e al formato dei file utilizzato – conferma l'orientamento verso un diritto d'autore sempre più armonizzato, efficiente, globale, in grado di favorire – da un lato – il commercio intercomunitario e – dall'altra – di normalizzare i rapporti concorrenziali con le imprese extracomunitarie.



CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

www.cacuccieditore.it

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175

rivista di diritto privato

CACUCCI EDITORE

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INTERESTAZIONE FATTURA	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROV.	
	PIVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	TEL.		FAX	
	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)		
INDIRIZZO		N. CIVICO		
CAP		LOCALITÀ	PROV.	
ABBONAMENTI	ITALIA		ESTERO	
	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2013	<input type="checkbox"/> abb. triennale (pagamenti con cadenza annuale)	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2013	<input type="checkbox"/> abb. triennale (pagamenti con cadenza annuale)
	€ 125,00	€ 375,00	€ 250,00	€ 750,00

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Magistrati e Uditori giudiziari

Sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 Bari, o via Fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al Servizio clienti al n. 080/62030890, o via e-mail riviste@cacuccieditore.it. Nell'ordine d'acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080/62030890, Fax 080/5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

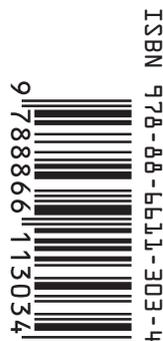
DATA

FIRMA

UN LEGAME INDISSOLUBILE.



Cosa ci lega alla terra in cui nasciamo? La solidità delle nostre radici, per esempio, che ci fanno crescere e guardare sempre a nuovi orizzonti. Così facciamo noi di Banca Carime, instaurando un rapporto fondamentale con il territorio in cui operiamo e sostenendone le iniziative culturali e sociali.



€ 35,00

UBI  **Banca Carime**