

Master Universitario di Secondo livello in  
“Diritto di Impresa”  
a.a. 2012/2013

Problematiche relative alla cessazione del  
contratto di *franchising* internazionale

**Direttore del Master**  
**Prof. Gustavo Visentini**

**Katarzyna Olga Zarzecka**

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

### ***Abstract***

La tesi ha come oggetto la presentazione, senza pretesa di esaustività, delle problematiche relative alla cessazione del contratto di franchising internazionale. L'obiettivo della tesi è quello di fornire un quadro generale, ma approfondito, delle problematiche trattate, supportato dagli esempi di soluzioni adottate negli ordinamenti stranieri nonché in quello italiano e dall'analisi di un caso pratico. Il tema viene introdotto con la nozione del franchising al fine di evidenziare le sue particolarità nel contesto internazionale. In seguito, si affrontano le questioni relative al processo di espansione della rete di franchising all'estero e alle possibili cause del fallimento dell'internazionalizzazione della rete. Vengono esaminate altresì le modalità di cessazione del contratto di franchising e le cause più comuni della risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti. Nell'ottica delle controversie che possono sorgere tra le parti, si prosegue con l'analisi delle conseguenze della cessazione di tale contratto rispetto ad alcuni obblighi derivanti dallo stesso, dando particolare rilievo a quelli che hanno come obiettivo la tutela degli elementi costitutivi della formula commerciale del franchisor. Successivamente, si esaminano gli effetti dello scioglimento del *Master Franchise Agreement* sui contratti di sub-franchise conclusi tra il sub-franchisor e i sub-franchisees cercando di dare risposta alla domanda se la risoluzione del primo contratto debba automaticamente comportare la cessazione degli ultimi. Infine, vengono considerate le questioni relative alla gestione delle controversie e le modalità alternative della loro risoluzione tenendo conto degli aspetti patologici che possono compromettere la possibilità delle parti del contratto di franchising internazionale di far valere i propri diritti. Nell'ultimo capitolo viene trattato un caso pratico che riguarda la fattispecie nella quale il franchisor, conseguentemente alla risoluzione anticipata di due contratti di franchising diretto, richiede al franchisee di fornire le banche dati dei clienti, ormai indirizzati ai rimanenti punti di vendita del franchisee, condizionando la restituzione delle garanzie fideiussorie alla consegna di tali banche dati. Nell'analisi si ipotizzano alcuni eventuali strumenti di tutela del franchisee.

## **1. INTRODUZIONE: OGGETTO DELLA TESI E OBIETTIVI.**

La presente tesi ha come oggetto la presentazione, senza pretesa di esaustività, delle problematiche relative alla cessazione del contratto di franchising internazionale. L'obiettivo della tesi è quello di fornire un quadro generale, ma approfondito, delle problematiche trattate, supportato dagli esempi di soluzioni adottate negli ordinamenti stranieri nonché in quello italiano e dall'analisi di un caso pratico. Il tema viene introdotto con la nozione del franchising al fine di evidenziare le sue particolarità nel contesto internazionale. In seguito, si affrontano le questioni relative al processo di espansione della rete di franchising all'estero e alle possibili cause del fallimento dell'internazionalizzazione della rete. Vengono esaminate altresì le modalità di cessazione del contratto di franchising e le cause più comuni della risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti. Nell'ottica delle controversie che possono sorgere tra le parti, si prosegue con l'analisi delle conseguenze della cessazione di tale contratto rispetto ad alcuni obblighi derivanti dallo stesso, dando particolare rilievo a quelli che hanno come obiettivo la tutela degli elementi costitutivi della formula commerciale del franchisor. Successivamente, si esaminano gli effetti dello scioglimento del *Master Franchise Agreement* sui contratti di sub-franchise conclusi tra il sub-franchisor e i sub-franchisees cercando di dare risposta alla domanda se la risoluzione del primo contratto debba automaticamente comportare la cessazione degli ultimi. Infine, vengono considerate le questioni relative alla gestione delle controversie e le modalità alternative della loro risoluzione tenendo conto degli aspetti patologici che possono compromettere la possibilità delle parti del contratto di franchising internazionale di far valere i propri diritti. Nell'ultimo capitolo viene trattato un caso pratico che riguarda la fattispecie nella quale il franchisor, conseguentemente alla risoluzione

anticipata di due contratti di franchising diretto, richiede al franchisee di fornire le banche dati dei clienti, ormai indirizzati ai rimanenti punti di vendita del franchisee, condizionando la restituzione delle garanzie fideiussorie alla consegna di tali banche dati. Nell'analisi si ipotizzano alcuni eventuali strumenti di tutela del franchisee.

#### **a. Il franchising: premesse**

Franchising è un metodo di commercializzazione di prodotti e di servizi che ha avuto un notevole successo in circa 100 paesi del mondo. Vi sono quattro tipi di franchise che coprono l'intera catena di distribuzione di prodotto e/o di servizio dal produttore al consumatore finale, quali produttore – rivenditore (dettagliante), produttore – grossista, grossista – rivenditore (dettagliante), e, infine, rivenditore – rivenditore.

Quello che interessa l'oggetto della presente tesi è il franchising relativo alla parte finale della catena di distribuzione che conosciamo come *business format franchise* (franchising), il quale è caratterizzato dallo sviluppo di un modello di *business* di successo basato sul marchio di prodotto, sul marchio di servizio oppure su un'altra forma di *branding*. Il franchisor conferisce al franchisee il diritto di utilizzare il suo modello d'attività commerciale (c.d. *business model*) sotto il marchio di prodotto, il marchio di servizio o un'altra forma di *branding* nonché il diritto di utilizzare il *know-how*, inteso come un insieme di conoscenze pratiche non brevettate derivanti dalle esperienze del franchisor, dietro un corrispettivo iniziale (c.d. *entrance fee*) e un corrispettivo periodico in forma di *royalty* obbligandosi allo stesso tempo a prestargli una serie di servizi.

I suddetti servizi comprendono, fra l'altro, l'applicazione di criteri prestabiliti per individuare un locale adatto per l'attività oggetto di franchise;

assistenza relativa all'acquisto o alla locazione di un immobile adatto per il punto di vendita, al suo arredamento e alla scelta della merce in magazzino adatta per il lancio dell'attività di franchisee; i servizi di formazione sul funzionamento del modello di business e la fornitura di un manuale con le dettagliate istruzioni al riguardo; l'insegnamento di un metodo di produzione o di preparazione nonché il training del franchisee relativo alla contabilità, ai controlli, ai metodi di commercializzazione (*marketing*) e all'attività promozionale. Una volta che il franchisee ha avviato la sua attività, il franchisor è obbligato a rendergli i servizi continuativi dietro compenso (cc.dd. *royalty* o *management service fee*), tra i quali si possono distinguere: il supporto operativo, gli aggiornamenti del manuale, il marketing e supporto promozionale, la pubblicità dell'attività sulla base regionale e nazionale con l'utilizzo dei contributi versati da tutti i franchisees, gli standard, il monitoraggio di prestazione, la ricerca e sviluppo nonché, in alcuni casi, il beneficio degli acquisti all'ingrosso effettuati dall'intera catena. In tal modo il franchisee trae beneficio dai servizi di assistenza, difficilmente disponibili per un imprenditore individuale, dietro un corrispettivo sostenibile.

Inoltre, secondo un'autorevole dottrina nell'ambito del franchising internazionale<sup>1</sup>, una delle caratteristiche principali del *business format franchise* è quella relativa al sostanziale investimento di capitale sostenuto dal franchisee all'entrata nel sistema del franchisor, il che costituisce una garanzia del costante impegno e dell'elevata motivazione da parte del franchisee nello sviluppo di un proprio punto di vendita (c.d. *point of sale* oppure *POS*). Infatti, il franchisee è necessariamente un imprenditore indipendente, nei limiti consentiti dal sistema, proprietario del POS. Il consumatore ne trae un ulteriore vantaggio avendo la possibilità di recarsi in un POS appartenente ad una rete, con standard di

---

<sup>1</sup> M. Mendelsohn, International Encyclopaedia of Franchising, Issue 2, 2004, Richmond Law & Tax Ltd., United Kingdom; M. Mendelsohn, the Guide to Franchising, Sixth Edition, 1999, Cassell, United Kingdom.

qualità uniformi e prevedibili, nella quale il proprietario – franchisee si interessa direttamente ai suoi bisogni.

Alle luce di quanto sopra esposto i vantaggi del franchising sono evidenti. Visto che lo sviluppo della rete di franchising viene ottenuto utilizzando risorse umane e investimenti di capitale forniti da altri soggetti, lo stesso può essere molto più rapido. Il diretto coinvolgimento del franchisee, insieme al rischio imprenditoriale da lui assunto, garantiscono il mantenimento degli standard del sistema e la migliore prestazione di ogni singolo punto di vendita. Inoltre, il consumatore, attratto da un marchio associato con una certa immagine e qualità, ha a che fare con un proprietario, direttamente interessato ai risultati economici della propria impresa, e non con un più disinvolto manager o impiegato.

## **b. Particolarità del franchising internazionale.**

### ***(i) Le strutture adottate.***

Vi sono tre principali modelli da valutare, brevemente presentati in seguito, vale a dire il franchising diretto (c.d. *direct franchising*), caratterizzato dalla sussistenza del vincolo contrattuale diretto tra il franchisor e il franchisee, il *Master Franchise Agreement*, e, infine, la *Joint Venture* con un partner locale. La scelta dell'uno o dell'altro modello può comportare conseguenze diverse alla cessazione del rapporto.

A sua volta il *direct franchising* può assumere tre forme diverse, quali il *direct unit franchising*, l'apertura di una filiale (c.d. *branch*) o di una società affiliata (c.d. *subsidiary*) e il *Development Agreement*. Il *direct unit franchising* presuppone la conclusione dei contratti per la gestione dei singoli punti di vendita tra il franchisor e gli imprenditori locali senza l'intermediazione di un soggetto terzo

e senza che vi sia la necessità della permanenza stabile, in qualsiasi forma legale, del franchisor nel paese estero. Tale modello di franchising viene adottato quando l'ambito dell'attività del franchisor nel paese estero è limitato e il franchisor intende aprire solo un minimo numero dei POS. In tal caso i franchisees nel paese estero possono essere effettivamente assistiti dal franchisor direttamente dal paese del franchisor e inoltre possono ricevere la necessaria formazione in tale paese. Giova evidenziare che il franchising diretto viene adottato quando il paese dove intende espandersi è geograficamente vicino al paese del franchisor e ben collegato. Inoltre, esistono maggiori possibilità di successo di tale modello quando i due paesi non risultano molto divergenti dal punto di vista della lingua, della cultura, degli abitudini e dei costumi, dei gusti, della legislazione e delle pratiche commerciali, ad esempio gli Stati Uniti e Canada, Francia e Belgio, etc.

La scelta di aprire una filiale all'estero è molto spesso basata su considerazioni fiscali. Qualora il franchisor preveda che la sua attività nel paese estero subisca delle perdite nei primi anni, è più propenso all'apertura della filiale potendo compensare, nella maggior parte delle giurisdizioni, le perdite di quest'ultima con i ricavi ottenuti nel paese del franchisor. In contrasto alla filiale, la costituzione di una subsidiary da parte del franchisor, avendo la stessa una separata personalità giuridica, tutela il franchisor, nella maggior parte delle giurisdizioni, dalla responsabilità legale nel caso di controversie con i propri franchisees, offrendo allo stesso tempo una valida soluzione alle carenze del franchising diretto riguardo alla dimostrazione di un serio impegno sul mercato estero, della possibilità di apertura del punto di vendita pilota (c.d. *pilot outlet*), dell'assunzione del personale *in loco* avente la conoscenza del sistema legale, delle pratiche commerciali, delle abitudini, delle usanze e dei gusti dei suoi co-cittadini.

Il *Development Agreement* è un contratto tra il franchisor e il master o area

developer, in base al quale, quest'ultimo sviluppa il sistema di franchise nel paese estero aprendo e gestendo un certo numero di punti di vendita in un ben definito territorio, molto spesso in esclusiva. Tale forma di espansione all'estero risulta vantaggiosa in quanto il developer potrà apportare significative risorse finanziarie e/o adeguati finanziamenti nonché personale qualificato a livello manageriale da poter impiegare all'operazione. Pertanto, il franchisor potrà fare affidamento sul developer per l'acquisto o la locazione degli immobili dove aprire i POS, la costruzione e l'arredamento dei punti di vendita, l'assunzione dei managers e l'amministrazione dell'attività commerciale svolta in ogni POS. Inoltre, tale soluzione sembra più efficiente in termini di costi, dato che il franchisor è tenuto a prestare i servizi di formazione e assistenza ad un numero limitato di franchisees qualificati ed è più economicamente vantaggiosa in quanto il franchisor riceve una *development fee* al momento della conclusione del contratto. Gli ulteriori vantaggi sono analoghi a quelli relativi ai modelli già presentati avendo il franchisor un diretto rapporto contrattuale con il franchisee e mantenendo il controllo diretto sull'intero sistema di franchise.

Gli svantaggi riguardano la difficoltà nel trovare i partners locali che dispongono delle risorse e delle competenze adagate per svolgere la funzione di developer, in particolare nei paesi con popolazione numerosa oppure con popolazione dispersa in un vasto territorio. Il passo di sviluppo relativamente più lento rispetto al *Master Franchising*, coinvolgimento dei managers impiegati a gestire i singoli punti di vendita in paragone con un proprietario del POS è minore.

Il *Master Franchise Agreement* è un contratto nel quale il franchisor conferisce, dietro un corrispettivo, al sub-franchisor il diritto di utilizzare la formula commerciale di successo basata sull'insieme di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale del franchisor, quali i marchi commerciali, i segni distintivi e il



know-how, ai fini di stipulare contratti di sub-licenza (c.d. *sub-franchise*) con soggetti terzi (c.d. *sub-franchisees*) in un delimitato territorio, nonché il diritto di aprire e gestire punti di vendita nei confini dello stesso. Ciò comporta che il sub-franchisor agisca in qualità di franchisor sul proprio mercato nazionale essendo contrattualmente obbligato a instaurarvi e a supervisionare il sistema di franchise. Tale modello di espansione internazionale viene frequentemente adottato quando il franchisor non dispone delle risorse finanziarie e umane necessarie per vendere il franchise direttamente nel paese estero e, pertanto, deve fare affidamento sulle risorse del sub-franchisor. Inoltre, i franchisors utilizzano il *Master Franchise Agreement* quando il paese dove intendono espandersi è geograficamente lontano e talmente diverso in termini di lingua, cultura, costumi, legislazione e pratiche commerciali da dover collaborare nell'espansione della rete con un solido partner locale avente la necessaria esperienza sul mercato.

I principali vantaggi del *Master Franchise Agreement* riguardano la velocità di sviluppo, la possibilità di minimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane da parte del franchisor in paragone con il franchising diretto, la limitazione dell'esposizione finanziaria del franchisor nel caso di insuccesso in quanto è il sub-franchisor che assume la maggior parte del rischio inerente all'introduzione del sistema all'estero investendo il proprio capitale e, infine, la buona conoscenza del mercato locale da parte del sub-franchisor.

Il franchisor conclude il contratto di *joint venture* con un imprenditore locale in attuazione del quale le parti creano una nuova entità giuridica, tipicamente una società, nel paese estero ovvero instaurano un rapporto di collaborazione. In seguito, la *joint venture* conclude il *Master Franchise Agreement* o *Development Agreement* con il franchisor. Grazie a tale modello, il franchisor può espandere la propria rete nei paesi dove sussistono restrizioni relative alla detenzione delle partecipazioni nelle società residenti da parte dei soggetti esteri, ad esempio nei

paesi del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, nonché nei paesi dove risulta relativamente difficile trovare un sub-franchisor o un developer con le risorse economiche adeguate per lo svolgimento del suo incarico. La *joint venture* permette al franchisor di approfittare sia della conoscenza del mercato posseduta dal partner locale, sia del suo capitale distribuendo il rischio inerente all’operazione tra i due soggetti. Oltre ai dividendi ripartiti dalla società, il franchisor avrà un maggiore controllo sul sistema e sui marchi nel paese estero. L’ulteriore frequente vantaggio è quello relativo all’accesso alle sovvenzioni statali per lo sviluppo economico del paese e alla tassazione agevolata a patto che la *joint venture* non sia controllata dal soggetto estero. Dall’altro canto, si possono verificare conflitti di interesse tra i partners nonché tra la *joint venture* stessa e il franchisor.

Nonostante la varietà dei modelli d’espansione internazionale, in dottrina si osserva che in prassi il *Master Franchise Agreement* sia la scelta prevalente della maggior parte dei franchisors che entrano nel mercato estero, malgrado le importanti problematiche che l’adozione di tale modello ponga nel caso di cessazione del rapporto contrattuale tra il franchisor e il sub-franchisor<sup>2</sup>. Alcuni autori<sup>3</sup> hanno espresso l’opinione che proprio per questi motivi i franchisors debbano dare la maggiore considerazione all’utilizzo del *Development Agreement*. E’ evidente inoltre che le problematiche nascenti dalla cessazione del rapporto avranno un grado diverso di complessità a seconda del modello scelto, complessità che risulta massima nel caso del master development agreement, come vedremo nel successivo capitolo 3.

---

<sup>2</sup> L. Plave, F. Turitto, P. Ward, W. Woods, *The Dark Side of Master Franchising*, International Journal of Franchising Law, Volume 11, Issue X, 2013; Clearhout Publishing Ltd.

<sup>3</sup> A. S. Konigsberg Q.C., *International Franchising*, Third Edition, 2008, Juris Publishing Inc., New York, USA, p. 98-101.

***(ii) Le possibili cause del fallimento del rapporto di franchising internazionale.***

Pur abbracciando situazioni molto divergenti, le possibili cause del fallimento del rapporto di franchising internazionale derivano molto spesso dalle carenze del processo preparatorio all'espansione della rete di franchising all'estero da parte del franchisor. In dottrina si evidenzia che le esperienze negative relative al franchising internazionale sono causate dall'espansione fondata sui motivi sbagliati, quali le richieste fatte dai potenziali franchisees, le questioni di prestigio connesse alla gestione di un'impresa internazionale, la ricerca del capitale immediatamente disponibile in forma delle c.c.d.d. *entrance fees* in una situazione di crisi d'impresa al mercato domestico, la scelta della struttura inadatta; la sottovalutazione dei costi inerenti all'espansione in termini di capitale e risorse umane, la mancanza di un business plan adeguato, l'insufficiente formazione del sub-franchisor e del developer, le differenze culturali tra i due paesi che possono rendere il bene e/o il servizio commercializzato meno attraente per i consumatori all'estero, la scelta del business partner locale inadeguato senza l'esperienza, il capitale e il personale necessario per svolgere il suo compito, la mancata comprensione del ruolo di franchisor nel franchising internazionale, le aspettative poco realistiche relative all'immediato successo del sistema all'estero, il difficile accesso al credito per finanziare gli investimenti dei franchisees previsti dal sistema, i problemi domestici del franchisor e, infine, l'espansione della rete prima che il sistema di franchise sia sufficientemente sviluppato per poter sostenere i costi dell'internazionalizzazione<sup>4</sup>.

Quanto alle eccessive aspettative relative al successo del sistema di franchise, esse stesse frequentemente danno luogo alla fissazione di elevate *entrance fees* o *development fees* che prescindono da una valutazione realistica del

---

<sup>4</sup> A. S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 66-69.

rendimento e dalla potenziale crescita del sistema nei primi anni dell'attività estera e sono molto spesso accompagnate da un aggressivo piano di sviluppo (c.d. *development plan*). Il mancato rendimento degli investimenti sostenuti dal partner locale e le maggiori difficoltà di sviluppare la rete al passo previsto nel contratto possono mettere in pericolo il rapporto di franchising internazionale.

Dall'altro canto il fallimento di tale rapporto può altresì essere determinato dal mancato coinvolgimento del franchisor nell'attività estera derivante dal convincimento che il successo del sistema del franchise sul mercato domestico si traduca automaticamente al successo internazionale. Ciò può comportare carenze nella prestazione da parte del franchisor dei necessari servizi di formazione iniziale e/o continuativa e dei servizi di assistenza ai franchisees oppure il mancato riconoscimento del fatto che il sistema debba essere modificato ai fini di adeguarsi alle particolari condizioni sociali, culturali, politiche e legali esistenti nel paese estero.

### **c. La cessazione del contratto di franchising: le cause più comuni della risoluzione del contratto per inadempimento.**

Ciò che particolarmente interessa l'oggetto della presente tesi è la risoluzione del contratto per inadempimento, vale a dire la cessazione del rapporto contrattuale a lungo termine che presuppone la violazione di obblighi contrattuali da una delle parti tale da compromettere irreversibilmente la fiducia sulla quale il rapporto stesso è basato e, di conseguenza, impossibilitare la sua continuazione. Questo istituto rappresenta un generale principio di diritto presente in molti ordinamenti<sup>5</sup>. Nella dottrina si osserva che il diritto di

---

<sup>5</sup> M. Parivodić, Termination of Franchise Contracts – a Comparative Study, International Journal of Franchising Law, Volume 7, Issue 5, 2009, Claerhout Publishing Ltd. L'autore ha stabilito la sussistenza di tale principio generale, *inter alia*, negli ordinamenti di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Giappone, Svizzera, e degli Stati Uniti.

risolvere il contratto per giusta causa, intesa come inadempimento agli obblighi contrattuali il quale danneggia in maniera permanente il rapporto commerciale, esiste indipendentemente da quanto previsto nel contratto stesso e non è contestata né in teoria né in pratica anche se gli effetti della cessazione variano da paese a paese<sup>6</sup>.

È ormai una prassi molto diffusa che i contratti di franchising internazionale disciplinino in maniera molto dettagliata le questioni relative alla cessazione del rapporto contrattuale. Più precisamente, le parti stipulano quali siano le cause per la risoluzione del contratto di franchising (cc.dd. clausole risolutive espresse), indicando in tal modo, *inter alia*, gli obblighi di fondamentale importanza per ciascuna di loro il cui inadempimento colpisce la fiducia sottostante il rapporto contrattuale e impedisce la continuazione di quest'ultimo, le conseguenze della violazione degli altri obblighi contrattuali nonché le conseguenze degli eventi aventi carattere di forza maggiore. Riguardo al contratto di franchising internazionale le cause più comuni della risoluzione per inadempimento invocate sia dai franchisees, sia dai franchisors vengano presentate in seguito<sup>7</sup>.

L'obbligo principale del franchisor è senza dubbio quello di garantire al franchisee l'utilizzo del marchio di prodotto e/o servizio oppure del nome commerciale associato con il franchisor. Ogni inadempimento relativo al diritto all'utilizzo dei segni distintivi del franchisor costituisce una giusta causa per la risoluzione del contratto di franchising, in particolare quando il franchisor

---

<sup>6</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 9-13.

<sup>7</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 9-13; R. Gardner, A. Hurwitz, F.R. Turitto, L. Weinberg, Key Issues When Advising Master Franchisees and Area Developers, *International Journal of Franchising Law*, Volume 11, Issue 3, 2013, Cluerhout Publishing Ltd.; A. Frignani A. Sonnati, Italy – Termination of Master Franchise Agreements and the Consequences, *International Journal of Franchising Law*, Volume 6, Issue 4, 2008, Cluerhout Publishing Ltd; A. Frignani, Il contratto di franchising. Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la Legge 129 del 2004, Giuffrè Editore, 2012.

omette di presentare la domanda di registrazione per estendere la tutela del marchio del prodotto nel paese dove opera il franchisee<sup>8</sup>. Il franchisor è altresì obbligato a trasferire il know-how al sub-franchisor oppure al sub-franchisee una volta concluso il contratto di master franchising. Qualora il franchisor ritardi la consegna della documentazione tecnica relativa all'applicazione del know-how oppure non presti i servizi di assistenza tecnica e commerciale, vi è una giusta causa per la risoluzione del contratto da parte del franchisee<sup>9</sup>. L'indipendenza giuridica ed economica delle parti costituisce l'elemento essenziale del contratto di franchising e, pertanto, qualora il franchisor eserciti un controllo eccessivo sulla gestione dell'impresa da parte del franchisee, in alcuni ordinamenti, ed in particolare in quello francese, il tribunale può pronunciare la risoluzione del contratto per giusta causa ad istanza di quest'ultimo<sup>10</sup>. Tale orientamento non è tuttavia condiviso in tutti i paesi. A titolo d'esempio, nel lodo pronunciato a Roma il 31 ottobre 1989 nel noto caso *Toson S.r.l. c. Midal S.p.A.* il collegio arbitrale italiano ha deciso che il controllo del franchisor sulla gestione dei punti vendita del franchisee deve considerarsi normale e riflette semplicemente l'esigenza di coordinare la condotta di tutti i franchisees necessaria per tutelare l'uniformità dell'immagine della rete<sup>11</sup>. Tra gli altri inadempimenti da parte dei franchisors che possono giustificare la risoluzione del contratto occorre menzionare la violazione del diritto di esclusiva territoriale<sup>12</sup>, la vendita diretta, il trasferimento della clientela, le vendite abbinate (c.d. *tied sales*), le ripetute forniture non corrispondenti all'ordine e così via.

---

<sup>8</sup> Nella giurisprudenza francese: CA Versailles, 9 dicembre 1987, *Promotion et Publicité*, n.42, tratto da: M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 11.

<sup>9</sup> CA Paris, 10 marzo 1989, *les Petites Affiches*, n. 37 del 1990 tratto da M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 12; Lodo arbitrale, Bologna, 23 marzo 2009, tratto da A. Frignani, *Op. cit.*, p. 158.

<sup>10</sup> CA Paris, 10 marzo 1989, *les Petites Affiches*, n. 37 del 1990, p. 12.

<sup>11</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p.8-9.

<sup>12</sup> App. L'Aquila, 23 giugno 2005, tratto da A. Frignani, *Op. cit.*, p. 159.

Gli inadempimenti relativi all'obbligo del franchisee ad attenersi a tutti gli elementi del sistema di franchise costituiscono *per se* una giusta causa per risolvere il contratto di franchising. Quelli più frequenti nella prassi riguardano la violazione del patto di non concorrenza, la violazione del divieto di vendita di prodotti concorrenti<sup>13</sup>, la violazione dell'obbligo di riservatezza relativo al know-how, il mancato pagamento delle *fees*, il mancato pagamento di una significativa quantità di merci ricevute<sup>14</sup>, il mancato raggiungimento dei minimi di ordini d'acquisto della merce stipulati nel contratto<sup>15</sup> e la diffamazione del franchisor.

La situazione non può essere diversa per quanto riguarda il *Master Franchise Agreement* e l'*Area Development Agreement* malgrado tali contratti abbiano senz'altro alcune caratteristiche particolari<sup>16</sup>. In particolare, la dottrina evidenzia che l'apparente inadempimento del sub-franchisor/franchisee consistente nel mancato pagamento delle *fees* e *royalties* in alcuni casi possa essere causato dalle carenze del sistema di reporting imposto dal franchisor. Accade che il franchisee risulti inadempiente quando in realtà le discrepanze relative all'esecuzione del contratto derivanti dagli errori del software utilizzato, dal calcolo di tasso di cambio, dalle restrizioni relative alla gestione di liquidità imposte dal legislatore<sup>17</sup>. L'altra causa comune della risoluzione del *Master Franchise Agreement* o l'*Area Development Agreement* per inadempimento consiste nel mancato rispetto del piano di sviluppo della rete (c.d. *development plan*), vale a dire nella mancata apertura del numero concordato di punti vendita in un certo

---

<sup>13</sup> App. Milano, 4 giugno 1996, tratto da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 158.

<sup>14</sup> Trib. Potenza, 4 novembre 2010, tratto da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 162.

<sup>15</sup> Trib. Milano, 6 giugno 2007, tratto da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 162-163.

<sup>16</sup> R. Gardner, A. Hurwitz, F.R. Turitto, L. Weinberg, *Op. cit.*, p. 21-24.

<sup>17</sup> R. Gardner, A. Hurwitz, F.R. Turitto, L. Weinberg, *Op. cit.*, p. 21-24.

territorio nel tempo previsto. Ciò spesso accade perché il franchisor, proprio per l'insufficiente conoscenza del mercato locale, tende a stabilire un *development plan* senza tenere conto delle particolarità di tale mercato e del reale tasso di sviluppo di quest'ultimo. Gli ulteriori inadempimenti che provocano la rottura del rapporto contrattuale tra le parti sono il mancato mantenimento degli standards di qualità del franchise sul mercato estero, anche se molto spesso vi sono differenze culturali che necessitano la modifica del sistema, l'abuso del marchio del prodotto e/o servizio e delle informazioni riservate tramite, *inter alia*, le alleanze a fini pubblicitari con parti non autorizzate oppure le concessioni del sub-franchise senza il previo consenso del franchisor, o ancora la violazione del patto di non-concorrenza, ad esempio quando il sub-franchisor o il developer sviluppano contemporaneamente un sistema di franchise concorrente e, infine, la mancata supervisione al fine di assicurare l'osservanza degli standards del sistema tra i sub-franchisees da parte del sub-franchisor.

**d. Le altre cause di cessazione del contratto di franchising internazionale.**

***(i) Contratto a tempo determinato: la scadenza del periodo previsto nel contratto.***

In generale, i contratti di franchising internazionale sono conclusi per un periodo determinato relativamente lungo da consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati dal sub-franchisee e/o dal franchisee, ad esempio per 10, 15 o 20 anni. Inoltre, nel caso del *Master Franchise Agreement* il periodo di durata di tale contratto deve essere coordinato con la durata dei contratti di sub-franchise conclusi in seguito tra il sub-franchisor e i sub-franchisees. Nonostante il fatto che le parti possano liberamente decidere la durata del contratto in conformità con il fondamentale principio della libertà contrattuale, in alcuni ordinamenti, qui si pensi a quello austriaco, si pone un limite



considerando il contratto concluso per un periodo eccessivamente lungo *contra bonos mores* e, pertanto, invalido<sup>18</sup>. Il contratto a tempo determinato cessa alla scadenza del periodo previsto, anche se nella maggior parte degli ordinamenti tale contratto può essere risolto prima della scadenza per inadempimento e/o per giusta causa. Per evitare ingenti costi, le parti frequentemente inseriscono una clausola di rinnovo nel contratto di franchising, la quale permette il rinnovo automatico per ugual periodo (oppure per il periodo più breve), a patto che una delle parti non comunichi la disdetta del contratto entro i termini ivi previsti (ad esempio 3, 6, 12 mesi). Nell'interessante giurisprudenza italiana<sup>19</sup> si è, infatti, affermato che il principio fondamentale della libertà contrattuale implica anche la libertà di non concludere un contratto. Pertanto sebbene le parti abbiano previsto la clausola di rinnovo nel contratto di franchising, la comunicazione della disdetta nei termini prestabiliti non può essere considerata arbitraria dando luogo ad un semplice esercizio del diritto conferito nel contratto stesso.

***(ii) Scioglimento per mutuo consenso delle parti.***

Il diritto delle parti del contratto a scioglierlo per mutuo consenso deriva dal principio della libertà contrattuale. La cessazione produce gli effetti dal momento concordato dalle parti.

***(iii) Contratto a tempo indeterminato: recesso dal contratto previo preavviso.***

Il contratto a tempo indeterminato costituisce una rara ipotesi nel caso del franchising internazionale. Poiché il rischio commerciale dell'espansione estera della rete relativo ai fattori esterni è di per sé abbastanza elevato, le parti

---

<sup>18</sup> B. Spiegelfeld, M. Krenn, *Op. cit.*, p. 5.

<sup>19</sup> Trib. di Taranto, ord. 22 dicembre 2003, pubbl. in *Foro italiano* I, 262 (2004).

di regola cercheranno di ridurre l'imprevedibilità dell'andamento del rapporto contrattuale limitando la durata del contratto.

Nella maggior parte degli ordinamenti si esclude la sussistenza dei rapporti contrattuali perpetui introducendo le norme che disciplinano il recesso unilaterale di una delle parti dal contratto a tempo indeterminato previo preavviso da notificare nel termine pattuito, stabilito dagli usi oppure, in mancanza, nel termine congruo riguardo alla natura del rapporto contrattuale<sup>20</sup>. Pertanto il contratto di franchising internazionale raramente viene concluso a tempo indeterminato perché in tale ipotesi ambedue le parti potrebbero recedere dal contratto utilizzando l'istituto di recesso unilaterale, qualora lo ritenessero adeguato e molto spesso senza l'obbligo di specificare la giusta causa dell'esercizio del proprio diritto, rispettando semplicemente il termine previsto per il preavviso. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello statunitense e giapponese, l'esercizio del diritto al recesso unilaterale è condizionato dalla sussistenza della giusta causa con l'eccezione dell'ipotesi dell'uscita da parte del franchisor dal mercato<sup>21</sup>.

#### ***(iv) Fallimento e le altre procedure.***

Nella maggior parte degli ordinamenti, si considera che l'imprenditore versa nello stato d'insolvenza quando non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e/o quando l'ammontare dei suoi debiti supera gli attivi<sup>22</sup>. Nel caso dell'insolvenza del franchisee, il franchisor dovrà affrontare la situazione con la duplice ottica, quella del creditore avente diritto

---

<sup>20</sup> Si pensi ad esempio agli ordinamenti tedesco, austriaco, italiano, greco, polacco e serbo, i quali non prevedono la sussistenza di giusta causa per il recesso unilaterale dal contratto concluso a tempo indeterminato.

<sup>21</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 7.

<sup>22</sup> M. Abell, A. Lombart, D. Waldt, R. Belda de Mergelina, *When Insolvency Strikes*, International Journal of Franchising Law, Volume 7, Issue 3/4, 2009, Claerhout Publishing Ltd., p. 33.

al pagamento delle *royalties* e/o *fees* e quella della parte interessata al successo commerciale del franchisee nonché alla protezione dell'immagine del sistema di franchise. Pertanto, è ormai una prassi diffusa di inserire nel contratto di franchising internazionale una clausola che conferisce al franchisor la facoltà di risolvere tale contratto per giusta causa nel caso di insolvenza del franchisee.

In questa sede occorre menzionare che mentre in alcuni ordinamenti, ad esempio in Germania, l'insolvenza del franchisee è considerata giusta causa per la risoluzione del contratto di franchising<sup>23</sup>, negli altri non è possibile utilizzare la suddetta clausola contrattuale in quanto inefficace. Infatti, ai sensi della sezione 365 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti, nonostante quanto previsto nel contratto (oppure, come nella fattispecie in esame, nel contratto di franchising), esso non può essere risolto né modificato successivamente all'instaurazione del procedimento fallimentare qualora l'esercizio di tale diritto sia condizionato dallo stato d'insolvenza oppure dalla situazione finanziaria del debitore realizzatasi prima della chiusura del procedimento fallimentare, dall'instaurazione del procedimento previsto nel Codice Fallimentare oppure dalla nomina del curatore fallimentare secondo quanto previsto dal Codice Fallimentare<sup>24</sup>.

In principio, le norme del diritto fallimentare nelle giurisdizioni mondiali prevedono tre soluzioni riguardo ai contratti in atto della dichiarazione del fallimento: la risoluzione del contratto di diritto con la dichiarazione del fallimento, il subingresso automatico del curatore fallimentare nel contratto e, infine, la sospensione delle prestazioni reciproche fino alla decisione del curatore se risolvere il contratto o dargli esecuzione.

---

<sup>23</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 34.

<sup>24</sup> M. Abell, A. Lombart, D. Waldt, R. Belda de Mergelina, *Op. cit.*, p. 34-35.

A titolo d'esempio, in Giappone il curatore fallimentare ha il potere di decidere se recedere dal contratto o dargli esecuzione. Nella prima ipotesi l'altra parte del contratto diventa il creditore della massa fallimentare per le somme dovute, nella seconda, dopo l'esecuzione del contratto, il contraente del fallito acquista un privilegio in confronto con gli altri creditori della massa.

In Italia, invece, gli effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto contrattuale dipendono dalla tipologia del contratto. Il caso del fallimento del franchisor è stato analizzato dalla giurisprudenza di merito<sup>25</sup> nella sentenza del Tribunale di Torino del 11 gennaio 1995 nel caso *Istituto Ambrosiano Finanziario IAF vs. Fallimento Casamercato*. Dopo aver definito sinteticamente il contratto del franchising, il Tribunale ad una prima analisi concludeva che per le caratteristiche che distinguono tale rapporto, il negozio deve essere individuato tra quelli stipulati *intuitus personae*. In relazione alla disciplina fallimentare, il contratto di franchising veniva assimilato per analogia ai contratti di mandato o di commissione, contratti che in sede del fallimento di uno dei contraenti si sciolgono automaticamente. Approfondendo l'analisi del profilo strutturale, invece, si paragonava il contratto di franchising al contratto di somministrazione. In base a quest'ultima interpretazione il Tribunale ha deciso di applicare l'art. 74 della legge fallimentare che prevede la sospensione del contratto e la facoltà di subentro del curatore in luogo del contraente fallito.

---

<sup>25</sup> Trib. Torino, 11 gennaio 1995, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, 2, c. 249, in *Diritto Fallimentare*, 1995, II, p. 1065 e ss, in *Contratti*, p. 597; tratto da: E. Tripodi, V. Pandolfini, P. Ianozzi, *Il manuale del franchising, la disciplina normativa, la giurisprudenza, i modelli contrattuali*, Giuffrè Editore, 2005, p. 678.

## **2. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING: IL POSSIBILE CONTENZIOSO.**

In questo capitolo esamineremo le aree nelle quali più frequentemente nasce una controversia tra il franchisor e i suoi partners, dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Può accadere infatti che, nonostante lo scioglimento del contratto di franchising, l'ex franchisee continui a svolgere la propria attività commerciale nello stesso punto vendita utilizzando i marchi e i segni distintivi del franchisor. Ciò avviene senza alcun controllo da parte di quest'ultimo sulla qualità del prodotto e/o servizio e senza che l'ex franchisee corrisponda quanto dovuto, mettendo in pericolo l'immagine commerciale dell'intera rete di franchising non essendo garantita la conformità del prodotto e/o servizio venduto agli standards qualitativi e d'immagine tipici del marchio aziendale. Non è infrequente l'ipotesi in cui l'ex franchisee, successivamente alla cessazione del contratto di franchising, sfrutti le informazioni aziendali, le esperienze tecniche e commerciali (il know-how) del franchisor per iniziare una nuova attività in diretta concorrenza con quella svolta dal franchisor e dagli altri franchisees facenti parte della rete, senza dover sostenere gli investimenti per sviluppare il proprio know-how nel settore. Può altresì accadere che l'ex franchisee, dopo la cessazione del contratto, divulghi il know-how del franchisor a soggetti terzi in modo che esso entri nel dominio pubblico privando lo stesso del vantaggio competitivo derivante dalla segretezza delle conoscenze pratiche e cagionando ingenti danni all'intero sistema di franchising.

Pertanto, è estremamente importante prevedere nel contratto di franchising che alcuni diritti e obblighi regolati dal contratto non si estinguano con lo scioglimento dello stesso. Si pensi ad esempio al patto di non-concorrenza (c.d. *Post-Term Non-Compete Clause*), al divieto di sottrazione della

clientela del franchisor, all'obbligo di riservatezza rispetto al know-how dello stesso (c.d. *Confidentiality Clause*) e al divieto di imitazione (c.d. *Prohibition of Imitation Clause*) etc. Le parti devono altresì disciplinare le ulteriori conseguenze dello scioglimento del rapporto di franchising internazionale, vale a dire l'immediata cessazione dell'utilizzo di marchi e segni distintivi da parte del sub-franchisor e/o sub-franchisee (c.d. *Deidentification Clause*), il pagamento delle *royalties* e/o *fees* dovute entro un congruo termine, l'eventuale obbligo di acquisto delle scorte di magazzino e dell'arredamento da parte del franchisor etc. La particolare attenzione alle questioni sopraesposte in sede di negoziazione e/o stipulazione del contratto di franchising internazionale è necessaria per poter evitare un possibile contenzioso, molto spesso all'estero, impegnativo in termini di tempo, costo e immagine della rete, il cui esito risulta frequentemente difficile da prevedere.

#### **a. Uso di marchi e segni distintivi.**

La cessazione del contratto di franchising internazionale, a prescindere dalla struttura di franchising adottata, comporta inevitabilmente l'estinzione del diritto all'utilizzo di un insieme di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti di autore e know-how da parte del franchisee. Tale contratto di regola prevede che il franchisee è obbligato a cessare immediatamente di utilizzare la proprietà intellettuale e/o industriale del franchisor e a restituire tutti i materiali di proprietà di quest'ultimo al momento della cessazione del contratto. In sede di scioglimento del *Master Franchise Agreement*, salva diversa previsione contrattuale, il suddetto obbligo è vincolante sia per il sub-franchisor, sia per i sub-franchisees, visto che il sub-franchisor perde il diritto di sub-licenziare l'utilizzo del nome commerciale, il marchio di prodotto e/o servizio ai sub-franchisees. Infatti, come vedremo più in dettaglio nella parte dedicata agli effetti dello scioglimento del *Master Franchise Agreement*

sui contratti di sub-franchise, la maggior parte della dottrina ritiene che, nonostante non sussista un diretto rapporto contrattuale tra il franchisor e i sub-franchisees, ai contratti di sub-franchise si può applicare la teoria dei contratti derivati, secondo la quale la risoluzione del contratto principale quale *Master Franchise Agreement* comporta l'automatica risoluzione del contratto da esso derivato, vale a dire il contratto di sub-franchise. Pertanto, l'obbligo da parte del sub-franchisor di cessare l'utilizzo della proprietà intellettuale e/o industriale del franchisor in sede di risoluzione del *Master Franchise Agreement* si attua anche per i sub-franchisees in quanto i contratti di sub-franchise vengono sciolti allo stesso momento.

Nel caso del *Master Franchise Agreement*, ma non solo, l'obbligo di restituire i materiali di proprietà del franchisor consiste nella restituzione di traduzioni di materiali forniti dal franchisor, manuali, materiali formativi, materiali pubblicitari, software, numeri di telefono, listings del sistema di franchise all'estero, nomi del dominio internet, indirizzi e-mail, meta tag di motore di ricerca, criteri di ricerca (*keywords*), *Adwords*, informazioni riguardanti i clienti, sub-franchisees, fornitori, impiegati, collaboratori indipendenti e i futuri sub-franchisees<sup>26</sup>.

L'obbligo di cessare l'utilizzo dei segni distintivi del franchisor, quali il nome commerciale, il marchio di prodotto e/o servizio e l'insegna, comporta anche l'obbligo di rimuoverli dai locali commerciali del franchisee ai fini di prevenire qualsiasi ulteriore identificazione di tali locali con il franchisor (c.d. *Deidentification Clause*). Inoltre, tale obbligo è frequentemente accompagnato dal divieto di imitare il sistema di franchise oppure qualsiasi elemento inerente ad esso, ad esempio la combinazione dei colori, il design del prodotto, la planimetria del punto di vendita e l'arredamento dell'interno etc. (c.d. *Prohibition of Imitation Clause*). È consigliabile che il franchisor effettui visite di

---

<sup>26</sup> L. Polsky, Canada Termination of a Master Franchise Agreement, *International Journal of Franchising Law*, Volume 6, Issue 5/6, 2008, Claerhout Publishing Ltd., p. 11-12.

controllo presso le unità cessate per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali. Vi sono vari strumenti di tutela di diritti di proprietà intellettuale del franchisor successivamente allo scioglimento del contratto di franchising, quali la stipulazione di una penale per ogni giorno di inottemperanza nel contratto stesso, il provvedimento d'urgenza nei paesi di civil law, ad esempio ex art. 700 del codice di procedura civile italiano, l'*injunction relief* nei sistemi di common law e gli strumenti previsti dal diritto penale per la contraffazione, di cui si parlerà di seguito. In questa sede occorre solo menzionare come la tutela sia più forte quando il franchisor prima della sottoscrizione del contratto ha provveduto alla registrazione dei suoi marchi di prodotto e/o servizio nel paese estero.

#### **b. Obbligo di acquisto delle scorte di magazzino e dell'arredamento.**

L'obbligo di cessare l'utilizzo della proprietà intellettuale e/o industriale del franchisor in sede di scioglimento del contratto di franchising comporta un interessante problema relativo alle scorte di magazzino, in particolare qualora tale contratto preveda il raggiungimento di determinati minimi di ordini d'acquisto della merce dal franchisee/sub-franchisor. Dopo la cessazione del contratto, infatti, il franchisee/ sub-franchisor si può trovare nella situazione in cui, a causa del divieto di utilizzare il marchio di prodotto gli è vietato vendere le scorte di magazzino rimaste, mentre il franchisor non è contrattualmente obbligato ad acquistarle. Una questione analoga riguarda gli investimenti del franchisee in termini di arredamento di punti vendita in conformità con i requisiti prestabiliti dal franchisor per l'uniformità della rete.

La giurisprudenza tedesca ha stabilito la sussistenza dell'obbligo ad acquistare sia le scorte di magazzino, sia l'arredamento da parte del franchisor qualora il contratto di franchising sia stato risolto a causa del suo inadempimento. Per quanto riguarda le scorte di magazzino, l'obbligo di



acquistare rispecchia il divieto di vendita da parte del franchisee dei prodotti che portano il marchio commerciale del franchisor. Il franchisor è tenuto ad acquistare l'arredamento soltanto quando le caratteristiche di quest'ultimo sono talmente specifiche che il franchisee rischia di non trovare un altro acquirente. D'altro canto, i giudici tedeschi hanno affermato che, qualora il contratto di franchising sia stato risolto per inadempimento del franchisee, il franchisor non è obbligato ad acquistare né le scorte di magazzino, né l'arredamento<sup>27</sup>.

Nell'ordinamento austriaco si evidenziano le conseguenze economiche dell'obbligo del franchisee di adattare lo svolgimento dell'attività commerciale ai requisiti prestabiliti dal franchisor ai fini dell'uniformità del sistema di franchising in sede di cessazione del contratto. Infatti, il franchisee è spesso tenuto a sostenere ingenti investimenti ai fini di ottemperare agli standard relativi all'arredamento e/o attrezzatura di punti vendita. Qualora il contratto di franchising venga risolto, tale investimento risulta inutilizzabile a causa del pattuito divieto d'imitazione e dell'obbligo di anonimizzazione (c.d. *Deidentification Clause*). Di conseguenza, il franchisee può trovarsi di fronte all'esigenza di reinvestire nel nuovo arredamento prima che il precedente sia stato ammortizzato. La Sezione 454 del Codice del Diritto Commerciale austriaco (*Unternehmensgesetzbuch - UGB*), la quale disciplina gli obblighi post-contrattuali delle parti dell'accordo verticale di distribuzione relativi al rimborso degli investimenti sostenuti prima della cessazione del contratto è volta a risolvere tale problema. Secondo quanto previsto dal citato articolo, il franchisee ha il diritto a tale rimborso a patto che l'investimento dal lui sostenuto sia stato previsto nel contratto di franchising al fine di creare un uniforme sistema di distribuzione e lo stesso non possa essere ammortizzato né riutilizzato successivamente allo scioglimento del contratto. Un'ulteriore condizione riguarda le modalità di cessazione del contratto: il franchisee non

---

<sup>27</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 22.

può richiedere il rimborso qualora il rapporto venga risolto per il proprio inadempimento oppure qualora egli eserciti il diritto al recesso unilaterale. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro un anno a partire dalla cessazione del contratto di franchising<sup>28</sup>.

Nella dottrina italiana, successivamente alla pronuncia del Tribunale di Milano del 30 aprile 1982 nel caso *Standa v. Arcobaleno Market*, sono state proposte due soluzioni alla questione in esame: l'obbligo di acquisto delle scorte di magazzino e dell'arredamento da parte del franchisor oppure l'estensione del diritto di vendere la merce portante il marchio del franchisor per un determinato periodo dopo la cessazione del contratto<sup>29</sup>.

### **c. Pagamento delle *fees* e *royalties*.**

In principio, il contratto di franchising disciplina le conseguenze dello scioglimento del rapporto riguardo ai crediti da esso derivanti, quali *royalties*, *management service fees*, il corrispettivo per la merce fornita dal franchisor, fissando un congruo termine per il pagamento a decorrere dalla cessazione del contratto. D'altro canto, il mancato pagamento delle *fees* pattuite rappresenta una delle cause più diffuse di risoluzione del rapporto. È ovvio quindi che le parti hanno un'alta probabilità di contenzioso in quest'area, la cui gestione viene esaminata al successivo capitolo 4. Le parti possono altresì prevedere, nell'ipotesi in genere più frequente, la prestazione di una garanzia fideiussoria o un'altra garanzia di analogo portata per assicurare la corretta esecuzione del contratto. Nel caso del *Master Franchise Agreement*, a volte oltre alla fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il proprietario dell'impresa del

---

<sup>28</sup> B. Spiegelfeld, M. Krenn, *Op. cit.*, p. 7-8.

<sup>29</sup> Trib. Milano, 30 aprile 1982, *Foro it.*, 1982, I, 2042; commentato da G. Stantini, *Il Commercio e servizi*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 185.

franchisee oppure i soci che detengono le partecipazioni di maggioranza nelle società, prestano una garanzia personale relativa all'ottemperanza agli obblighi contrattuali. In questa sede occorre menzionare che in alcuni ordinamenti, ad esempio quello indiano, sussistono delle restrizioni legislative riguardo a tali garanzie. Qualora il soggetto tenuto a prestarle sia residente in India, trova applicazione il Regolamento sulla Gestione dello Scambio con l'Estero (the Foreign Exchange Management (Guarantee) Regulations, 2000), il quale introduce l'obbligo di ottenere il consenso della *Reserve Bank of India* precedentemente alla conclusione del contratto di franchising nel quale si conviene tale garanzia<sup>30</sup>.

**d. Obbligo di non – concorrenza post contrattuale (Post-Term Non-Compete Clause): le problematiche antitrust.**

Il patto di non-concorrenza costituisce un essenziale strumento contrattuale per tutelare l'integrità del sistema di franchise. Pertanto, il contratto di franchising di regola stabilisce l'obbligo a carico del franchisee di astenersi dallo svolgimento di attività commerciale in concorrenza con quella del franchisor durante il periodo del contratto stesso (c.d. *In-Term Non-Compete Clause*) e/o per un determinato periodo successivamente allo scioglimento del rapporto (c.d. *Post-Term Non-Compete Clause*). Negoziando il contratto di franchising internazionale bisogna tenere in considerazione che i patti di non-concorrenza sono soggetti alla normativa antitrust vigente *in loco*, la quale di solito pone dei limiti materiali, temporali e territoriali al riguardo, se non addirittura introduce il divieto di tali restrizioni di concorrenza, in particolare in relazione all'obbligo post contrattuale. Infatti, la mancata conoscenza della disciplina antitrust locale può fare sì che il patto di non concorrenza post

---

<sup>30</sup> P. Mehta, India – Termination of Master Franchise Agreements and the Consequences, *International Journal of Franchising Law*, Volume 5, Issue 3, 2007, p. 9-10.

contrattuale utilizzato nel contratto standard si riveli nullo. Pertanto, la prudente redazione del patto di non concorrenza è senza dubbio di fondamentale importanza visto che tale clausola contrattuale frequentemente costituisce oggetto d'impugnazione dando luogo a un significativo numero di contenziosi nell'ambito del franchising internazionale<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda la normativa al momento in vigore nell'Unione Europea, la questione della validità o meno della clausola di non-concorrenza post contrattuale stipulata nei contratti di franchising è regolata dal Regolamento n. 330/2010 del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'art. 101, 3° comma del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in poi anche: TFUE) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Il Regolamento introduce il beneficio di esenzione per categoria agli accordi verticali elencati nell'art. 2 dello stesso, tra i quali il contratto di franchising, dall'ambito di applicazione del generale divieto di intese restrittive della concorrenza previsto nell'art. 101 TFUE. In questa sede occorre menzionare che l'esenzione per categoria di tali contratti trova applicazione qualora la quota di mercato detenuta dal franchisor oppure dal franchisee non superi il 30% del mercato rilevante sul quale rispettivamente siano venduti o acquistati i beni o i servizi oggetto di contratto di franchising. Tuttavia, il Regolamento n. 330/2010 prevede che l'esenzione per categoria debba essere subordinata a determinate condizioni, quali la mancanza di gravi restrizioni della concorrenza (c.d. *hardcore clauses*) negli accordi verticali (art. 4) e la presenza di limitazioni all'obbligo di non concorrenza (art. 5). Infatti, l'art. 5, 3° comma del Regolamento stabilisce che i patti di non concorrenza post contrattuali sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza purché si riferiscano a beni o servizi in concorrenza con quelli facenti oggetto del contratto di franchising, siano limitati ai locali e terreni da cui il franchisee ha operato

---

<sup>31</sup> J. Pratt, Non-Compete Covenants, International Journal of Franchising Law, Volume 11, Issue 4, 2013, Claehtout Publishing Ltd., p. 30.

durante il periodo contrattuale, siano indispensabili per proteggere il know-how del franchisor, e la durata dell'obbligo sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza del contratto di franchising. In ogni caso il franchisor può argomentare che gli obblighi di non concorrenza post-contrattuali stipulati al di fuori di quello che risulta consentito alla luce dell'art. 5, 3° comma del Regolamento n. 330/2010 siano leciti secondo quanto previsto dall'art. 101, 3° comma TFUE, a patto che vi sussistano i presupposti per l'esenzione individuale del contratto di franchising internazionale dal divieto delle intese restrittive di concorrenza stabiliti in tale articolo.

Nei paesi facenti parte della Comunità Europea la questione del patto di non concorrenza è stata per la prima volta affrontata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nel caso C-161/1984, ECR 1986, 353, *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis*. Nella sentenza del 28 gennaio 1986, la Corte ha esaminato se la clausola contrattuale che obbligava il franchisee ad astenersi da qualsiasi atto concorrenziale nei confronti del franchisor per tutta la durata del contratto e nell'anno successivo alla scadenza dello stesso, a non aprire negozi destinati allo svolgimento di attività commerciali identiche o simili a quelle oggetto del contratto e a non partecipare direttamente o indirettamente ad attività del genere nel territorio della Repubblica Federale di Germania, fosse compatibile con il divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall'art. 85, 1° comma del trattato CEE (ora l'art. 101, 1° comma del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). La Corte di Giustizia ha affermato che *“il concedente deve poter fornire ai concessionari il suo patrimonio di cognizioni e di tecniche (know-how) e prestare loro l'assistenza necessaria per metterli in grado di applicare i suoi metodi, cercando di evitare che di dette cognizioni tecniche e di detti metodi si giovino, sia pure indirettamente, dei concorrenti. Ne consegue che le clausole che siano indispensabili per evitare tale rischio non costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85, 1° comma. Ciò vale per il divieto, imposto al concessionario di*

*aprire, durante la vigenza del contratto o durante un adeguato periodo dalla scadenza dello stesso, negozi per l'esercizio d'attività identiche o simili in zone nelle quali egli possa trovarsi in concorrenza con commercianti appartenenti alla rete di distribuzione. (...)"*

Successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea nel caso *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis*, la Commissione Europea nelle decisioni emesse nell'ambito delle procedure di esenzione individuale degli accordi di franchising dall'applicazione dell'art. 85, 1° comma del trattato CEE, ha confermato l'interpretazione delle norme antitrust relative all'obbligo di non-concorrenza post contrattuale proposta dalla Corte<sup>32</sup>. Nella decisione del 17 dicembre 1987, pronunciata sull'istanza della società Laboratoires de Cosmétique Yves Rocher SA, uno dei primi produttori europei di cosmetici, la Commissione ha analizzato, fra l'altro, la clausola del contratto di franchising in base alla quale si vietava al franchisee di esercitare un'attività di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici nel territorio di esclusiva delineato nel contratto per un periodo di un anno dalla cessazione dello stesso.

La Commissione ha ritenuto che tale obbligo di non-concorrenza fosse indispensabile in quanto mirava a impedire che produttori concorrenti del franchisor traessero vantaggi dal know-how trasmesso al franchisee e dalla clientela acquisita grazie a tale know-how e ai segni distintivi del franchisor. Alla scadenza del contratto il franchisor si sarebbe trovato, a causa dell'esclusiva territoriale concessa al franchisee nel corso del contratto, sprovvisto di qualsiasi punto di vendita in tale territorio e pertanto doveva disporre di un congruo periodo di tempo per crearvi un nuovo centro di bellezza. La Commissione ha sostenuto che gli altri mezzi di prevenzione dello stesso rischio avrebbero potuto rivelarsi non altrettanto efficaci.

---

<sup>32</sup> Decisione 87/14/EEC, Yves Rocher, del 17 dicembre 1986, Decisione 87/17/EEC, Pronuptia, del 17 dicembre 1986, Decisione 87/407/EEC, Computerland, del 13 luglio 1987, Decisione 88/604/EEC Service Master, del 20 agosto 1988.

La clausola in esame, argomentava la Commissione, non si spingeva oltre a quanto era strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito, poiché l'ex franchisee poteva fare concorrenza al franchisor già a partire dalla cessazione del contratto, installandosi al di fuori del territorio di esclusiva ed eventualmente nel territorio di altri franchisees. In tali condizioni, la clausola non era considerata come restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, 1° comma del trattato CEE.

Dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso C-117/12 - *La Retoucherie de Manuela, S.L. v La Retoucherie de Burgos, S.C.*, si può trarre conclusione che la Corte abbia radicalizzato la sua posizione, rispetto a quella manifestata nel caso *Pronuptia*, per quanto riguarda la limitazione territoriale dell'obbligo di non-concorrenza esteso per il periodo successivo alla scadenza del contratto di franchising. In questa sede occorre menzionare che la clausola contrattuale esaminata dalla Corte era analoga a quella inserita nel contratto di franchising nel caso *Pronuptia* oppure nel caso *Yves Rocher* e prevedeva, nello specifico, il patto di non-concorrenza per la durata del contratto e un anno dopo la cessazione di esso nell'intero territorio ivi assegnato al franchisee. Nel caso *Pronuptia* l'obbligo di non-concorrenza post contrattuale riguardava addirittura l'intero territorio della Repubblica Federale di Germania.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato la nozione *locali e terreni da qui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale* nel contesto dell'art. 5 (b) del Regolamento n. 2790/1990, il precedente regolamento di esenzione per categoria di accordi verticali restrittivi della concorrenza. La stessa disposizione è stata riportata in seguito nell'art. 5, 3° comma del vigente Regolamento n. 330/2010. La Corte di Appello di Burgos nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale chiedeva se la citata formulazione si riferiva al posto e/o allo spazio fisico dove il franchisee operava quando era vincolato dal

contratto, oppure se copriva l'intero territorio assegnatogli nel contratto di franchising.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la nozione in esame deve essere interpretata in maniera letterale e restrittiva, in quanto introduce una deroga al generale divieto di intese restrittive della concorrenza, e pertanto indica *solo i luoghi da cui i prodotti o servizi contrattuali sono messi in vendita e non l'insieme del territorio in cui tali prodotti o servizi possono essere venduti ai sensi di un contratto di franchising*. La Corte ha chiarito che l'intenzione del legislatore era senz'altro quella di permettere alle clausole di non-concorrenza di trarre beneficio dall'esenzione soltanto quando avessero l'ambito territoriale limitato, vale a dire quando fossero limitate al posto fisico dove i prodotti o i servizi andavano venduti. Ne consegue che l'esenzione per categoria di intese restrittive della concorrenza non trova applicazione alla clausola di non-concorrenza che vieta all'ex franchisee, una volta sciolto il contratto di franchising, di vendere i prodotti o i servizi concorrenti al di fuori del locale dove operava durante il periodo dello stesso. La pronuncia della Corte è stata criticata nella dottrina, la quale ha obiettato che tale interpretazione, nel caso del franchise relativo al commercio al dettaglio, non avrebbe impedito all'ex franchisee di aprire un negozio in vicinanza del punto vendita della rete e di vendere i prodotti o i servizi simili a quelli offerti da essa<sup>33</sup>.

Nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *La Retoucherie de Manuela, S.L. v La Retoucherie de Burgos, S.C.* alcuni autori notano che il principio introdotto nel caso Pronuptia non è stato ribaltato e quindi i franchisors possono argomentare che l'introduzione dell'obbligo di non-concorrenza post contrattuale sia indispensabile ad evitare che del know-how e dell'assistenza prestata al franchisee si giovino

---

<sup>33</sup> J. Pratt, *Op. cit.*, p. 31.



concorrenti; pertanto, tale obbligo non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea<sup>34</sup>.

In conclusione, espandendo la rete nei paesi dell'Unione Europea bisogna tenere in considerazione, oltre alle norme antitrust introdotte dal legislatore europeo, la disciplina nazionale che spesso impone ulteriori restrizioni al patto di non-concorrenza post contrattuale. Ad titolo d'esempio, nell'ordinamento tedesco l'art. 90a del Codice del Diritto Commerciale (Handelsgesetzbuch – HGB), che pur regolando il contratto di agenzia trova applicazione al contratto di franchising per analogia, prevede che tale obbligo deve essere stipulato dietro congruo corrispettivo. Esso ha un carattere indipendente dagli altri tipi di remunerazione ed è inderogabile. L'ammontare del corrispettivo dipende dal beneficio che il franchisor trae dal divieto di concorrenza, dalla perdita che ne deriva per il franchisee nonché dal reddito conseguito dalle parti dalle altre fonti disponibili. Perché il franchisee abbia diritto al corrispettivo, deve stabilire che avrebbe in effetti svolto l'attività concorrente nel territorio delineato nel contratto<sup>35</sup> se non fosse obbligato ad astenersi da tale attività.

Anche al di fuori dell'ambito europeo occorre accertare le previsioni della normativa antitrust. Si pensi ad esempio all'India, il patto di non-concorrenza dopo lo scioglimento del contratto di franchising è considerato nullo. Secondo la Sezione 27 della legge indiana sui contratti (Indian Contract Act) gli accordi restrittivi del commercio sono nulli e di conseguenza inefficaci. Nonostante il fatto che i tribunali indiani col tempo abbiano stabilito il principio che le restrizioni parziali, ragionevoli e necessarie per la tutela di

---

<sup>34</sup> J. Pratt, *Op. cit.*, p. 31.

<sup>35</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 5.

interessi del franchisor sono efficaci<sup>36</sup>, nessuna concessione è stata fatta rispetto all'obbligo di non-concorrenza post contrattuale.

Il legislatore brasiliano ha adottato un approccio del tutto diverso. La legge sul franchising n. 8.955/94 disciplina l'offerta di franchise e introduce l'obbligo da parte del franchisor di presentare al franchisee per iscritto, almeno entro 10 giorni prima della stipulazione del contratto, un prospetto informativo, il quale, fra l'altro, deve contenere le informazioni sui diritti e sugli obblighi del franchisee in sede della cessazione del contratto di franchising, relativi alla protezione dei segreti commerciali del franchisor e al patto di non-concorrenza. Alla luce della suddetta disposizione e in mancanza di un esplicito divieto di tali restrizioni di concorrenza, sia la dottrina che la giurisprudenza brasiliana accettano la piena efficacia dell'obbligo di non-concorrenza post contrattuale, riconoscendo che esso costituisca uno strumento valido ed importante di tutela del know-how, dei segreti commerciali e dell'avviamento (c.d. *goodwill*) del franchisor. Le clausole di non-concorrenza sono soggette, naturalmente, ad alcune restrizioni: devono essere temporalmente e territorialmente limitate, ragionevoli e necessarie per l'attuazione del contratto nonché per mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali di entrambe le parti. In mancanza di una specifica disposizione della legge antitrust riguardante il limite temporale dell'obbligo di non-concorrenza post contrattuale, sia il *Conselho Administrativo de Defesa Econômica* (l'autorità garante della concorrenza e del mercato brasiliana), sia la giurisprudenza brasiliana nelle rispettive decisioni affermano che qualora la durata di tale obbligo non superi i 5 anni, è da ritenersi ragionevole. Le autorità fanno riferimento all'art. 1.147 del codice civile brasiliano secondo cui il venditore dell'avviamento (*goodwill*) è

---

<sup>36</sup> Gujarat Bottling Company Ltd. v. Coca-Cola Company Ltd. [AIR 1995 S.C. 2372], Niranjan Shaankar Glikari v. Century Spinning and Manufacturing Company Ltd. [AIR 1967 SC1098], tratto da: P. Mehta, *Op. cit.*, p. 10.

precluso dallo svolgimento di qualsiasi attività concorrente rispetto a quella dell'acquirente per un periodo di 5 anni successivi alla compravendita<sup>37</sup>.

Nei paesi di common law, ad esempio in Canada e in Nuova Zelanda, i tribunali giudicano l'efficacia delle clausole di non-concorrenza post contrattuale facendo riferimento al principio di ragionevolezza (c.d. *reasonableness*)<sup>38</sup>. Tale misura prevede la valutazione di tre elementi quali l'ambito geografico, la durata, la portata delle attività oggetto della restrizione di concorrenza e concede al riguardo un'ampia discrezione al tribunale. Di regola, il patto di non-concorrenza non può essere più restrittivo di quanto sia necessario per la tutela degli interessi del franchisor.

In Canada, la giurisprudenza finora non ha sviluppato dei criteri più specifici di tale valutazione e le controversie vengono risolte caso per caso. A titolo d'esempio, nel *Kynas v. ZippyPrint Franchise Ltd.* il tribunale canadese ha dichiarato inefficace una clausola contrattuale che non definiva con precisione l'esatto tipo di attività inibita al franchisee dopo la scadenza del contratto e, più precisamente, ha considerato l'obbligo di non svolgere l'attività commerciale nel settore della stampa eccessivamente ampio<sup>39</sup>. Nel caso *Yesac Creative Foods Inc. v. Hobnjec* il tribunale ha deciso che lo scopo del patto di non-concorrenza post contrattuale era troppo ampio rispetto a quanto necessario per tutelare gli interessi del franchisor perché vietava al franchisee di detenere un interesse in ogni attività che poteva in qualsiasi maniera essere in concorrenza con il

---

<sup>37</sup> C. Caffé, Brazil – In Term and Post Term Restraints on Competition, *International Journal of Franchising Law*, Volume 8, Issue 1, 2010, Claerhout Publishing Ltd.

<sup>38</sup> E. Levitt, Non-Competition Covenants in a Canadian Context, *International Journal of Franchising Law*, Volume 9, Issue 3, 2011, Claerhout Publishing Ltd., S. Germann, New Zealand – In Term and Post Restraints on Competition, *International Journal of Franchising Law*, Volume 8, Issue 1, 2010, Claerhout Publishing Ltd.

<sup>39</sup> *Kynas v. ZippyPrint Franchise Ltd.*, [1985], B.C.J. No. 1291, tratto da: E. Levitt, *Op. cit.*, p. 29.

franchisor o i franchisees nel settore di prodotti alimentari, bevande e ristorazione<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda il territorio geografico dell'obbligo di non concorrenza, nella sentenza resa nel caso *Rapid-Men Plus Franchise Corp. v. Elliott et al.*<sup>41</sup> il tribunale ha stabilito che la clausola restrittiva di concorrenza delineava in maniera chiara l'ambito geografico della propria applicazione, nonostante ciò non potesse avere efficacia in quanto tale territorio era troppo ampio. Infatti, la clausola inibiva al franchisor di svolgere l'attività concorrente nella provincia di Manitoba nonché nel territorio di esclusiva di ogni altro franchisee in Canada. Il caso *Rapid-Men* costituisce un raro esempio dell'applicazione, da parte dei tribunali canadesi, della "prova della matita blu" (c.d. *the blue-pencil test*), la quale consente al giudice di rendere efficace una clausola restrittiva di concorrenza rimuovendo o cancellando i passaggi contrari al principio di ragionevolezza, purché la clausola senza i passaggi cancellati continui ad essere valida. Infatti, nel caso in esame il tribunale ha modificato il patto di non-concorrenza post-contrattuale ritenendo che tale restrizione fosse ragionevole esclusivamente nella provincia di Manitoba ed eliminando dalla clausola l'espressione che riguardava il territorio esclusivo di ogni altro franchisee in Canada.

#### **e. Obbligo di riservatezza (*Confidentiality Clause*).**

L'obbligo di riservatezza (c.d. *Confidentiality Clause*) costituisce un ulteriore obbligo del franchisee che non si estingue con la cessazione del contratto, destinato a proteggere la formula commerciale di franchising e

---

<sup>40</sup> *Yesac Creative Foods Inc. v. Hohnjec*, [1985], O.J., No. 519, 6 C.P.R. (3d) 398, tratto da: E. Levitt, *Op. cit.*, p. 29.

un'area nella quale possono sorgere controversie. Generalmente tale obbligo riguarda il know-how, costituito da un complesso di conoscenze tecniche e commerciali sperimentate in precedenza dal franchisor e non divulgate ai terzi estranei alla rete, nonché tutte le informazioni riservate che vengono trasmesse al franchisee in corso del rapporto contrattuale: in sede di formazione, durante la prestazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, nei manuali operativi. Il franchisee è tenuto a non divulgare tali conoscenze ai terzi e a non utilizzarle dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Diversamente da quanto stabilito nel caso dell'obbligo di non-concorrenza non sussistono restrizioni temporali per gli accordi di riservatezza riguardanti il know-how purché esso non sia entrato nel dominio pubblico.

La Commissione Europea nelle decisioni emesse nei procedimenti di esenzione individuale degli accordi di franchising dall'applicazione dell'art. 85, 1° comma del trattato CEE, ed in particolare nella decisione 87/407/EEC del 13 July 1987 (Computerland) ha affermato che *un efficace trasferimento della formula commerciale può aver luogo unicamente a condizione che l'affiliante possa comunicare il proprio know-how agli affiliati e prestare la necessaria assistenza senza correre il rischio che i suoi concorrenti possano approfittarne e a patto che l'affiliante possa prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare l'identità e il buon nome della rete recante la sua insegna*. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che l'obbligo contrattuale imposto al franchisee di rispettare il carattere riservato delle informazioni ricevute e di provvedere affinché la stessa riservatezza sia osservata dai suoi dipendenti, costituisce una clausola indispensabile per soddisfare tali condizioni e, quindi, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 85, 1° comma del trattato CEE (art. 101, 1° comma TFUE).

---

<sup>41</sup> Rapid-Men Plus Franchise Corp. v. Elliott et al. [1991], M.J. No. 322,73 Man.R. (2<sup>nd</sup>) 150 CA, tratto da: E. Levitt, *Op. cit.*, p. 30-31.

Successivamente la stessa interpretazione è stata confermata nel caso del franchising di servizi nella decisione 88/604/CEE del 20 agosto 1988 (Service Master). La Commissione ha chiarito che l'obbligo del franchisee di preservare prima e dopo la scadenza del contratto la natura riservata di tutte le informazioni e del know-how e di imporre un obbligo analogo ai suoi dipendenti non è vietato dall'art. 85, 1° comma del trattato CEE. La Commissione ha argomentato che il valore commerciale del know-how dipende proprio dalla sua natura riservata. L'obbligo di non rendere pubblico il know-how è una condizione necessaria perché tale valore sia salvaguardato e il franchisor possa attribuirlo ad altri franchisee potenziali.

Nella dottrina si evidenzia la difficoltà nell'applicare gli obblighi di riservatezza nel franchising internazionale, in particolare nel caso di *Master Franchise Agreement*, in quanto si pone il problema di individuare i soggetti di tale obbligo<sup>42</sup>. Nei *Master Franchise Agreements*, il sub-franchisor è una grande società, frequentemente quotata in borsa e, pertanto, risulta problematico individuare le persone responsabili per la gestione e l'attuazione del sistema di franchise dentro la sua struttura organizzativa. Alcuni<sup>43</sup> suggeriscono, previo controllo di ammissibilità di tale soluzione nell'ordinamento nazionale del sub-franchisor, di obbligare tali persone a mantenere la riservatezza delle informazioni segrete conosciute durante il loro incarico entrando in un accordo tripartito tra il franchisor, il sub-franchisor e la persona responsabile. Tale accordo fa in modo che si crei un diretto rapporto contrattuale tra il franchisor e il responsabile, il quale permette di citare in giudizio per la violazione dell'obbligo di riservatezza direttamente quest'ultimo, senza la necessità di coinvolgere il sub-franchisor<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Alex S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 185-186.

<sup>43</sup> Alex S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 185-186.

<sup>44</sup> Alex S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 185-186.

**f. *Termination and Settlement Agreement.***

È prassi diffusa nel franchising internazionale di concludere un *Termination and Settlement Agreement* nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, vale a dire un accordo nel quale le parti concordano, *inter alia*, le modalità di risoluzione delle controversie, il pagamento delle somme dovute in base al contratto e/o a titolo del risarcimento dei danni recati, la rinuncia alle altre richieste/pretese, le modalità e le conseguenze di scioglimento del contratto, l'obbligo di riservatezza, il patto di non-concorrenza post contrattuale, la legge applicabile e il foro competente<sup>45</sup>. Tale soluzione fa sì che le parti possano risolvere il contratto e disciplinare tutte le questioni da esso derivanti in maniera amichevole, rapida ed economicamente vantaggiosa, ciò in aggiunta alle previsioni originarie del contratto.

---

<sup>45</sup> UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements, Second Edition, Rome, 2007, p. 233-234.

### **3. EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO DEL MASTER FRANCHISE AGREEMENT SUI CONTRATTI DI SUB-FRANCHISE CONCLUSI TRA SUB- FRANCHISOR E SUB-FRANCHISEES.**

Il problema pratico relativo agli effetti dello scioglimento del *Master Franchise Agreement* sui contratti di sub-franchise, derivanti da esso e non autonomi, in particolare nel caso in cui tale evento non sia regolato nei contratti in questione, ha dato luogo alla discussione tra i professionisti del settore del franchising internazionale<sup>46</sup>, i quali hanno cercato di rispondere alla domanda su come la cessazione del primo contratto incida sulla posizione giuridica dei sub-franchisees malgrado non vi sia un diretto vincolo contrattuale tra il franchisor e i franchisees. Le possibili soluzioni sono presentate di seguito.

La questione è di elevata importanza dato che di solito in sede di risoluzione del *Master Franchise Agreement* si ha a che fare con una rete di franchising ben sviluppata nel paese estero, operante tramite una serie di punti vendita gestiti dai sub-franchisees. A questo punto il sistema è ormai riconoscibile al pubblico e i marchi commerciali del franchisor godono di una buona reputazione. L'eventuale chiusura di punti vendita e l'uscita dal mercato locale può provocare ingenti danni all'immagine commerciale del franchisor e compromettere il futuro sviluppo della rete all'estero. Inoltre, la cessazione del *Master Franchise Agreement* mette in pericolo l'integrità dell'intero sistema in quanto vi è il rischio che i sub-franchisees continuino a utilizzare la formula commerciale senza averne più titolo e senza alcun controllo costringendo il franchisor ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti.

Nella letteratura si evidenzia che la difficoltà di fornire soluzioni contrattuali

---

<sup>46</sup>Alex S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 180-185.



praticabili ed efficaci relativamente agli effetti della cessazione del *Master Franchise Agreement* costituisce uno dei maggiori difetti della struttura. D'altro canto, in alcuni ordinamenti la mancanza di apposite disposizioni contrattuali comporta la risoluzione di diritto di tutti i contratti di sub-franchise al momento della cessazione del *Master Franchise Agreement*. Di conseguenza, il sub-franchisee è tenuto a non utilizzare la formula commerciale, i marchi di prodotto e/o servizio, il know-how, a cambiare l'allestimento del punto vendita in modo che non sia più identificabile con il franchisor e, infine, a osservare il patto di non-concorrenza post contrattuale, spesso senza aver ottenuto il rendimento dagli investimenti sostenuti. Allo stesso tempo lo scioglimento dei contratti di sub-franchise compromette l'interesse del franchisor a mantenere il maggiore numero possibile di punti vendita all'estero nonché l'integrità del sistema. Le conseguenze del silenzio di entrambi i contratti rispetto agli effetti di cessazione del *Master Franchise Agreement* possono essere, pertanto, molto gravi e danneggiare irreversibilmente l'intero sistema di franchise. Tutto ciò fa sì che il franchisor spesso preferisca continuare il rapporto commerciale indesiderato e infruttuoso<sup>47</sup>.

In alternativa, nel caso in cui la crisi del rapporto contrattuale derivi dall'inadempimento del sub-franchisor suscettibile di essere sanato, il franchisor può valutare una serie di modifiche al contratto per evitare le problematiche e i rischi relativi alla cessazione di esso. Nella letteratura si propone, tra l'altro, la sospensione di alcuni diritti del sub-franchisor, ad esempio il diritto ad aprire i nuovi punti di vendita, la sottrazione del diritto di esclusiva, la riduzione del territorio del sub-franchisor con il mantenimento del diritto di esclusiva, la sottrazione del diritto di sviluppare e supervisionare la rete con il mantenimento degli esistenti punti di vendita del sub-franchisor, l'acquisto dell'impresa del sub-franchisor da parte del franchisor oppure da un

---

<sup>47</sup> A. S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 98-101.

imprenditore locale<sup>48</sup>. In questa sede occorre menzionare che non esistono soluzioni adatte per tutte le fattispecie e ogni opzione deve essere valutata nel contesto del caso concreto.

**a. Scioglimento automatico dei contratti di sub-franchise in mancanza dell'apposita stipulazione: è possibile?**

Qualora il contratto di sub-franchise non contenga alcuna stipulazione rispetto agli effetti della cessazione del *Master Franchise Agreement* su quel primo contratto, la soluzione prevista nelle norme vigenti può variare da paese a paese. Alcuni<sup>49</sup> hanno ritenuto che nonostante le opinioni divergenti nella dottrina in assenza della specifica disciplina al contrario, la cessazione del *Master Franchise Agreement* avrebbe comportato in generale la risoluzione di diritto di tutti i contratti di sub-franchise. Di conseguenza si è argomentato che ai contratti di sub-franchise si applicano, per analogia, le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento del contratto principale di locazione sul contratto di sublocazione. Qualora in un dato ordinamento non sussista una norma che consente la sopravvivenza del contratto di sublocazione successivamente alla risoluzione della locazione principale, la risoluzione di quest'ultimo comporta necessariamente la cessazione del contratto di sublocazione.

Nei paesi di *common law*, quali gli Stati Uniti, Canada, il Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, le norme che disciplinano la risoluzione del contratto principale di locazione nonché del contratto principale di licenza trovano applicazione, per analogia, alla cessazione del *Master Franchise*

---

<sup>48</sup> L. Plave, F. Turitto, P. Ward, W. Woods, *Op. cit.*, p. 15.

<sup>49</sup> A. S. Konigsberg Q.C., *Op. cit.*, p. 181.

*Agreement*<sup>50</sup>. In principio, lo scioglimento del contratto principale comporta la risoluzione di diritto del subcontratto da esso derivante.

Negli Stati Uniti vi sono delle pronunce giurisprudenziali specifiche ai contratti di franchising che affrontano la questione dello scioglimento automatico dei contratti di sub-franchise in sede di risoluzione del *Master Franchise Agreement*. La Suprema Corte dello Stato di New York nel noto caso *Caribe Marketing Corp. and Norberto De La Rosa v. Good-O Beverages, Inc*<sup>51</sup> ha affermato il principio che il sub-franchisor può far valere i propri diritti derivanti dal contratto di sub-franchise finché il *Master Franchise Agreement* resti vigente, nel caso contrario tali diritti si considerano estinti. Ciò comporta che la cessazione del contratto di *Master Franchise* dà luogo alla risoluzione di diritto di tutti i contratti di sub-franchise.

Infatti, nel citato caso la Caribe, ente di diritto portoricano, aveva concluso un contratto esclusivo di master franchising con un imbottigliatore, Norberto De La Rosa, in base al quale quest'ultimo era tenuto ad acquistare il concentrato della bibita "Coco Rico", imbottigliarla e distribuirla nel territorio esclusivo delimitato nel contratto per un periodo di tre anni. Il contratto prevedeva il foro competente di Porto Rico. Successivamente, Norberto De La Rosa aveva concluso due contratti di sub-franchise con la società Good-O Beverages Inc. in cui veniva stipulata la giurisdizione esclusiva dei tribunali di New York. La Caribe era parte di uno di due contratti. Il procedimento instaurato dalla Caribe e dall'imbottigliatore davanti al tribunale di New York riguardava il mancato pagamento delle royalties e delle fees nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del patto di non-concorrenza

---

<sup>50</sup> L. Plave, F. Turitto, P. Ward, W. Woods, *Op. cit.*, p. 16; L. Polsky, *Op. cit.*, p. 13 e 17.

da parte della Good-O. Inoltre, le parti richiedevano la pronuncia declaratoria (c.d. *declaratory relief*) per stabilire se i diritti di Norberto De La Rosa derivavano esclusivamente dal *Master Franchise Agreement* e pertanto si fossero estinti, visto lo scioglimento del contratto, oppure se essi traevano origine direttamente dal contratto di sub-franchise finché era in vigore. La Suprema Corte dello Stato di New York, la Sezione d'Appello, nella sentenza del 26 gennaio 1982, ha deciso che il tribunale di primo grado avrebbe dovuto sospendere il procedimento per attendere la pronuncia pregiudiziale del tribunale del Porto Rico rispetto alla legittimità di risoluzione del *Master Franchise Agreement*, dato che i diritti di Norberto De La Rosa, stipulati nel contratto di sub-franchise nei confronti della convenuta Good-O, derivavano dal persistere del sottostante contratto di *Master Franchise Agreement* e erano condizionati dalla sussistenza di quest'ultimo.

In Canada, nonostante i tribunali non si siano finora pronunciati riguardo agli effetti di cessazione del contratto di *Master Franchise* sui contratti di sub-franchise in mancanza di un'apposita stipulazione, alcuni autori sostengono che, in conformità con i principi di common law, questi ultimi si sciolgono automaticamente con la risoluzione del *Master Franchise Agreement*<sup>52</sup>. Gli argomenti utilizzati per supportare tale tesi sono del tutto simili a quelli sollevati dalla giurisprudenza statunitense. Vista la natura di sub-licenza dei contratti sub-franchise, la cessazione del *Master Franchise Agreement* rende impossibile la loro esecuzione e, altresì, compromette il loro status di contratti validi. Infatti, i diritti conferiti nei contratti di sub-franchise derivano esclusivamente dalla sussistenza del *Master Franchise Agreement*, pertanto, qualora

---

<sup>51</sup> Caribe Marketing Corp. et al. v. Good-O Beverages Inc. et al., 86, A.D. 2d 567 (N.Y. App. Div. 1982), tratto da sito: [http://www.leagle.com/decision/198265386AD2d567\\_1496](http://www.leagle.com/decision/198265386AD2d567_1496)

<sup>52</sup> L. Polsky, *Op. cit.*, p. 13.

si sciogla tale contratto, anche i contratti di sub-franchise devono sciogliersi in quanto viene meno la loro sottostante fonte di esistenza<sup>53</sup>.

Nei paesi europei di civil law la dottrina propone una simile soluzione al problema in esame. In Italia gli effetti della cessazione del *Master Franchise Agreement* in mancanza dell'apposita stipulazione sono stati analizzati dall'autorevole dottrina<sup>54</sup>, la quale ha proposto la seguente argomentazione per sostenere la tesi della risoluzione di diritto di tutti i contratti di sub-franchise.

Nell'ordinamento italiano non vi sono norme specifiche relative ai sub-contratti, tranne l'art. 1595, 1° comma del codice civile, il quale disciplina il contratto di sublocazione stabilendo che *senza il pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui*. Ragionando per analogia, è possibile concludere che il contratto di sub-franchise non sopravviva alla risoluzione del *Master Franchise Agreement*.

In primo luogo, con la cessazione di tale contratto il sub-franchisor perde tutti i diritti conferitigli dal franchisor in esecuzione del *Master Franchise Agreement*, non può più agire in qualità di sub-franchisor, utilizzare i segni distintivi, i marchi commerciali e il know-how del franchisor e, di conseguenza, non è più in grado di trasferire nessun elemento della formula commerciale ai sub-franchisees.

In secondo luogo, i contratti di sub-franchise possono essere considerati quali contratti derivati, indipendenti ma non autonomi. La

---

<sup>53</sup> L. Polsky, *Op. cit.*, p. 13.

<sup>54</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p. 10-11.

risoluzione del contratto base, vale a dire *Master Franchise Agreement*, inevitabilmente comporterà la risoluzione del contratto da esso derivato, cioè il contratto di sub-franchise, in conformità al principio di diritto *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*.

Inoltre, si può sostenere che il contratti di *Master Franchise* e sub-franchise costituiscano dei contratti funzionalmente e teleologicamente connessi, in posizione di reciproca dipendenza. Pertanto, l'applicazione trova il principio *simul stabunt simul cadent* dato che le modifiche del primo contratto, la nullità o la risoluzione, hanno effetto sull'altro contratto connesso.

In questa sede bisogna menzionare che esistono delle opinioni contrarie al riguardo secondo cui i contratti di sub-franchise non si sciolgono automaticamente con la cessazione del *Master Franchise Agreement* in quanto in alcuni ordinamenti l'obbligo si può estinguere solo a patto che la sua esecuzione sia divenuta impossibile a seguito di circostanze non imputabili alla parte obbligata. Altrimenti la parte inadempiente rimane vincolata dal contratto. A. Frignani argomenta che nonostante un'analogia norma sussista nell'ordinamento italiano (art. 1256 del codice civile italiano), essa non preclude la cessazione dei contratti di sub-franchise nel caso di risoluzione del *Master Franchise Agreement* per inadempimento del sub-franchisor. Al contrario, tale situazione dà luogo al diritto da parte dei sub-franchisees al risarcimento dei danni cagionati dal sub-franchisor<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p. 10-11.

## **b. Cessione del Master Franchise Agreement (*Assignment*).**

Nel caso della cessazione del contratto di *Master Franchise*, sia il franchisor, sia i sub-franchisees hanno interesse a salvaguardare la permanenza dei sub-franchisees nella rete. Poiché non sussiste un vincolo contrattuale diretto tra di loro, tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo nel *Master Franchise Agreement* quali siano gli effetti di scioglimento dello stesso sui contratti di sub-franchise stipulati successivamente tra il sub-franchisor e i sub-franchisees.

Pertanto, una volta che le parti del *Master Franchise Agreement* concordano di inserire un'apposita clausola contrattuale, raramente la scelta preferita è quella della risoluzione automatica dei contratti di sub-franchise. Più frequentemente si prevede che il franchisor abbia il diritto e il dovere di subentrare nella posizione del sub-franchisor in ogni singolo contratto di sub-franchisee, oppure – come vedremo di seguito – abbia la facoltà di farlo rispetto a tutti o alcuni contratti, facendo ricorso all'istituto di cessione del contratto (c.d. *assignment*).

In principio, un'analogia disposizione deve essere inserita nel contratto di sub-franchise al fine di obbligare il sub-franchisee a continuare il rapporto contrattuale con il franchisor successivamente alla risoluzione del *Master Franchise Agreement*. È una prassi ormai diffusa nel franchising internazionale di allegare al *Master Franchise Agreement* un contratto standard di sub-franchise che verrà utilizzato nello sviluppo della rete all'estero. Tale tecnica ha come obiettivo quello di assicurare l'uguaglianza delle condizioni contrattuali offerte ai sub-franchisees e, di conseguenza, l'uniformità del sistema di franchise all'estero. Inserendo una clausola relativa agli effetti di scioglimento del *Master Franchise Agreement* nel contratto standard di sub-franchise, oppure obbligando il sub-franchisor nel *Master Franchise Agreement* stesso ad inserire la suddetta clausola nei contratti di sub-franchise conclusi di seguito, il franchisor tutela il

proprio subentro nel contratto di sub-franchise al momento della cessazione del contratto di *Master Franchise*.

Come già accennato, in sede di stipula del *Master Franchise Agreement* il franchisor deve determinare se il proprio subentro nei contratti di sub-franchise sarà obbligatorio o facoltativo. Qualora il franchisor sia incerto se voler subentrare nei contratti di sub-franchise, egli può optare per la mera facoltà di subentro riservandosi il diritto di prendere un'adeguata decisione al momento dello scioglimento del *Master Franchise Agreement*. In principio, il franchisor si riserva altrettanto la possibilità di decidere se subentrare in tutti i rapporti contrattuali con i sub-franchisees o soltanto in quelli più solidi e redditizi. Riservarsi tale diritto risulta molto importante in quanto l'istituto di cessione comporta l'assunzione di tutti i diritti nonché tutti gli obblighi del sub-franchisor derivanti dal contratto di sub-franchise da parte del suo sostituto. Può accadere che il franchisor tenuto a sostituire il sub-franchisor in tutti i rapporti contrattuali si trovi a dover rispondere per gli inadempimenti del suo predecessore e ad affrontare numerosi contenziosi. Nell'ipotesi opposta, i contratti di sub-franchise riguardo ai quali il franchisor non ha esercitato l'opzione di subentro, condivideranno il destino dei contratti di sub-franchise nella situazione in cui nel *Master Franchise Agreement* nulla è previsto circa gli effetti di scioglimento dello stesso. Quindi, alla luce di quanto precedentemente esposto, nella maggior parte degli ordinamenti, essi si risolveranno di diritto.

Nella dottrina si evidenzia come il franchisor possa prendere la decisione di non assumere gli obblighi e i diritti del sub-franchisor nel paese estero per diversi motivi<sup>56</sup>. Tra questi occorre menzionare la riluttanza ad esporsi al rischio, la mancanza dell'infrastruttura necessaria per operare all'estero, la mancanza del capitale circolante da poter impiegare nell'attività

---

<sup>56</sup> L. Polsky, *Op. cit.*, p. 18.



estera, la distanza geografica tra i paesi, le differenze culturali e linguistiche, la mancata volontà di continuare i rapporti commerciali insoddisfacenti e di basso rendimento con i sub-franchisees, la riluttanza a dover adempiere agli obblighi del sub-franchisor derivanti dal contratto di sub-franchise, le restrizioni concernenti lo svolgimento dell'attività commerciale nel paese estero da parte del soggetto straniero. Può accadere che il franchisor non sia interessato allo svolgimento dell'attività commerciale nel paese estero in quanto tale decisione comporterebbe un obbligo di stabilirsi nel tale paese in maniera permanente. In tal caso il franchisor diventerebbe soggetto alla legislazione locale e, più precisamente, alla normativa tributaria dovendo rispettare tutti gli oneri ivi previsti. Per questi motivi, il franchisor può decidere che la scelta più economicamente vantaggiosa sia quella di uscire dal mercato ed accettare i danni ad immagine della rete nonché la perdita dell'avviamento (c.d. *goodwill*) all'estero.

Qualora il franchisor si astenga dall'assumere un obbligo positivo di subentrare nei contratti di sub-franchisee nel *Master Franchise Agreement*, il sub-franchisor è tentato di tenere all'oscuro i propri sub-franchisees riguardo ai rischi inerenti a tale situazione per evitare conseguenze negative dal punto di vista del marketing del sistema di franchise. In dottrina si propone un compromesso che presuppone l'inserimento nel contratto di sub-franchise di un avvertimento che tale contratto ha il carattere di sub-licenza e i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale appartengono al soggetto terzo, il franchisor, il quale può far valere i propri diritti una volta cessato il contratto principale, vale a dire il *Master Franchise Agreement*<sup>57</sup>.

Le disposizioni del *Master Franchise Agreement* possono prevedere che qualora lo stesso si risolve, il sub-franchisor ha l'obbligo di cedere al franchisor

---

<sup>57</sup> L. Polsky, *Op. cit.*, p. 19

tutti oppure alcuni contratti di sub-franchise prescelti dal franchisor. In tal caso l'efficacia della cessione dipende dalla stipula di un apposito accordo e dalla comunicazione del negozio ai sub-franchisees. In alternativa, il *Master Franchise Agreement* può stabilire che i contratti di sub-franchise vengano ceduti automaticamente al franchisor al momento della cessazione del primo contratto. La cessione automatica dei contratti di sub-franchise è spesso prevista anche in ogni singolo contratto di sub-franchise. Nonostante ciò il franchisor e/o il sub-franchisor possono essere tenuti a comunicare l'avvenuta cessione ai sub-franchisees. Tale opzione dà maggiore certezza al franchisor qualora il sub-franchisor, per qualsiasi motivo, non sia in grado oppure non voglia effettuare la cessione<sup>58</sup>.

Nell'ordinamento italiano, qualora le parti del *Master Franchise Agreement* stipulino la facoltà di subentro del franchisor nella posizione del sub-franchisor derivante da contratti di sub-franchise in vigore al momento della cessazione del *Master Franchise*, trovano applicazione gli artt. 1406 e 1407 del codice civile. Il primo introduce come elemento essenziale della cessione del contratto il consenso del contraente ceduto. L'art. 1407 prevede la possibilità di esprimere il consenso preventivamente perché una parte del contratto sostituisca a sé un soggetto terzo. In tal caso la sostituzione è efficace nei confronti del ceduto dal momento in cui gli è stata notificata oppure in cui egli l'ha accettata. Ciò comporta che il franchisor al fine di tutelare il proprio diritto di subentro deve prevedere un meccanismo per conseguire il preventivo consenso dei sub-franchisees circa la cessione dei contratti di sub-franchise.

La soluzione più frequente è quella di inserire nel contratto di sub-franchise un'apposita clausola in cui il sub-franchisee esprime il proprio consenso alla cessione del contratto al franchisor. In tal caso però la possibile

---

<sup>58</sup> L. Polsky, *Op. cit.*, p. 19

revoca successiva del consenso prestato dal sub-franchisee è in grado di compromettere il subentro del franchisor nel contratto di sub-franchise. La dottrina evidenzia ulteriori problematiche al riguardo<sup>59</sup>. Nonostante la validità del consenso espresso preventivamente dal sub-franchisee non si possa contestare, si pone il dubbio se la suddetta clausola contrattuale riguardi la cessione del contratto al soggetto terzo. Da un lato, si può argomentare che qualora il sub-franchisee abbia prestato il consenso nel contratto, risulta vincolato dalla clausola. Dall'altro, è possibile sostenere che, qualora il cessionario non sia precisamente individuato nel contratto di sub-franchise, in particolare per le proprie qualità e caratteristiche, il sub-franchisee, vista la natura *intuitu personae* del contratto di franchising non è obbligato ad accettare la cessione del contratto<sup>60</sup>.

### **c. Acquisto dell'attività di sub-franchisor (*Takeover*).**

Un'ulteriore soluzione per salvaguardare la rete di franchising all'estero in sede di cessazione del *Master Franchise Agreement* è quella dell'acquisto dell'azienda, oppure un ramo di essa, del sub-franchisor insieme a tutti i contratti di sub-franchise conclusi da quest'ultimo. L'acquisto viene effettuato dal franchisor o da un soggetto terzo da lui designato per l'incarico del nuovo sub-franchisor. Le parti del *Master Franchise Agreement* possono ottenere tale risultato inserendo nel contratto la clausola che prevede l'opzione di acquisto d'azienda da parte del franchisor o da un'altra persona da lui indicata. Allo stesso tempo occorre precisare sia nel *Master Franchise Agreement*, sia in ogni contratto di sub-franchise, che una volta esercitata tale opzione, i contratti di sub-franchise vengono trasferiti al terzo. Al fine di tutelare il suddetto diritto

---

<sup>59</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p. 10.

<sup>60</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p. 10.

nel caso di divergenze tra il franchisor e il sub-franchisor, occorre inserire dei criteri di valutazione dell'azienda nel *Master Franchise Agreement*.

Occorre tenere conto che la soluzione dell'acquisto dell'azienda del sub-franchisor da parte del franchisor può rivelarsi impraticabile in quanto quest'ultimo di regola sceglie la struttura del *Master Franchise Agreement* qualora, per diversi motivi, non voglia operare direttamente nel paese estero oppure quando la legislazione locale glielo impedisca. Inoltre, in alcuni ordinamenti, si pensi ad esempio a quello italiano, il risultato desiderato di assicurare la permanenza dei sub-franchisees nel sistema di franchising può essere compromesso dal diritto del sub-franchisee di recedere dal contratto di sub-franchise. Infatti, alcuni autori italiani ritengono che il contratto di franchising abbia la natura *intuitu personae*, in quanto caratterizzato dalla particolare rilevanza delle qualità personali dei soggetti contraenti e basato sulla fiducia personale tra di essi. Pertanto, il sub-franchisee non è tenuto a continuare il rapporto contrattuale con il nuovo sub-franchisor nel caso dell'acquisto dell'attività di *Master Franchise*. Infatti, qualora il nuovo sub-franchisor modifichi le modalità con le quali tale attività viene svolta, il sub-franchisor può recedere dal contratto<sup>61</sup>.

#### **d. Sub-franchisor in duplice qualità di sub-franchisor e di sub-franchisee di fronte alla risoluzione del Master Franchise Agreement.**

Come precedentemente accennato, nel *Master Franchise Agreement* il sub-franchisor si obbliga a sviluppare la rete di franchising in un paese estero attraverso la conclusione dei contratti di sub-franchise in cui il sub-franchisor conferisce ai sub-franchisees il diritto (sublicenza), derivante da quello precedentemente conferitogli nel contratto di *Master Franchise*, di utilizzare la

---

<sup>61</sup> A. Frignani, A. Sonnati, *Op. cit.*, p. 10.

formula commerciale del franchisor. Tale contratto può prevedere che il sub-franchisor sia tenuto ad espandere il sistema di franchise tramite la conclusione dei contratti di sub-franchise esclusivamente con i soggetti terzi quali sub-franchisees. D'altro canto esso può altresì stabilire che il sub-franchisor abbia il diritto di aprire i propri punti di vendita. Qualora il *Master Franchise Agreement* preveda che il sub-franchisor possa agire in duplice qualità, quella del franchisor sul mercato nazionale nonché quella del sub-franchisee quanto alla gestione dei propri punti di vendita, si pone il problema delle tecniche contrattuali da adottare per salvaguardare uno status del sub-franchisor nel caso del fallimento dell'altro. Il franchisor avrà, senza dubbio, un interesse nel mantenere il maggior numero di punti vendita possibile nel caso di insuccesso del rapporto di *Master Franchise* in quanto il sub-franchisor di regola gestisce i punti di vendita nelle zone più prestigiose. Inoltre, non sussistono fondati motivi economici per chiudere i punti di vendita redditizi del sub-franchisor a causa dell'inadempimento derivante dalla sua incapacità a svolgere la funzione del franchisor nei confronti dei sub-franchisees in termini di assistenza o controllo.

Nella letteratura si propongono due principali soluzioni al riguardo. La prima presume che il *Master Franchise Agreement* disciplini esclusivamente i diritti e gli obblighi del sub-franchisor in qualità di franchisor al mercato estero, mentre le condizioni contrattuali per l'apertura e l'operazione di propri punti vendita sono stipulate di volta in volta in un separato contratto di sub-franchise, frequentemente con la società affiliata del sub-franchisor<sup>62</sup>. I contratti di sub-franchise, stipulati tra il franchisor e il sub-franchisor o l'affiliata di quest'ultimo, si sciolgono automaticamente al momento della cessazione del *Master Franchise Agreement*, quando questo non contenga un'apposita clausola riguardante gli effetti della sua cessazione sui contratti di

---

<sup>62</sup> Vernon, UNIDROIT Guide to International Master Franchise Agreements, UNIDROIT, Rome, 1998, p. 37.

sub-franchise, come infatti succede, di regola, con i contratti di sub-franchise conclusi con i soggetti terzi.

La seconda soluzione, invece, presuppone che il *Master Franchise Agreement* incorpori le disposizioni del contratto standard di sub-franchise, il quale disciplina tutti i rapporti tra il franchisor e il sub-franchisor in qualità di sub-franchisee introducendo adeguati meccanismi di controllo di tale attività, quali, a titolo d'esempio, un obbligo di conseguire il consenso del franchisor prima dell'apertura di ogni punto di vendita. In sede di stipulazione del singolo contratto di *Master Franchise* occorre anticipare le conseguenze di ogni eventuale inadempimento del sub-franchisor sia in qualità del franchisor, sia in qualità del sub-franchisee<sup>63</sup>. Qualora il *Master Franchise Agreement* non preveda nulla riguardo al destino dei punti di vendita gestiti del sub-franchisor in sede della cessazione dello stesso, tale diritto del sub-franchisor si considera estinto con lo scioglimento del *Master Franchise*. Le disposizioni del contratto che governano la conseguenze della cessazione del *Master Franchise Agreement* in principio trovano applicazione anche nei confronti dei punti vendita appartenenti al sub-franchisor.

L'applicazione della seconda soluzione può essere influenzata in alcuni paesi<sup>64</sup> dalla legislazione locale relativa alla stipula di contratti internazionali, la quale impone l'obbligo di conseguire il permesso dalle autorità locali per concludere tale contratto nonché l'obbligo di effettuare il pagamento delle apposite tasse e/o imposte in sede della sottoscrizione dello stesso. Infatti, il singolo *Master Franchise Agreement* consente di evitare i costi inerenti alla

---

<sup>63</sup> Vernon, *Op. cit.*, p. 37.

<sup>64</sup> Ad esempio nel caso dei paesi dell'ex Jugoslavia, tratto da: M. Parivodić, *Op. cit.*, p.

conclusione dei separati contratti internazionali di sub-franchise tra il franchisor e il sub-franchisor<sup>65</sup>.

In alternativa alla stipulazione di un unico contratto di *Master Franchise Agreement*, è possibile costituire una nuova società di diritto locale interamente partecipata dal sub-franchisor, la quale opererà in qualità del sub-franchisee dei plurimi punti di vendita. Ciò consente, infatti, al sub-franchisor di concludere con la sua affiliata i contratti di sub-franchise che non hanno lo status del contratto internazionale, i quali, nel caso della cessazione del *Master Franchise Agreement*, sono equiparati a quelli stipulati con i sub-franchisees – soggetti terzi.

Nella dottrina si evidenzia che tale tecnica permette di evitare la situazione in cui la violazione delle previsioni del contratto di sub-franchise possa pregiudicare il rapporto contrattuale derivante dal *Master Franchise Agreement* e viceversa<sup>66</sup>. Il lato debole della soluzione riguarda indubbiamente gli elevati costi di costituzione e i costi operativi di una nuova entità giuridica, mentre la possibilità di esercitare il maggiore controllo sul sistema di franchise nel paese estero da parte del franchisor costituisce il principale vantaggio della stessa<sup>67</sup>.

Negli Stati Uniti si utilizza un'altra tecnica contrattuale – quella di un singolo ma divisibile contratto di *Master Franchise*. Da un lato, le parti nel *Master Franchise Agreement* determinano quali disposizioni dello stesso continuano a rimanere in vigore dopo il fallimento del rapporto del *Master Franchise*, qui si

---

<sup>65</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 21.

<sup>66</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 21.

<sup>67</sup> A. S. Konigsberg Q.C., *Agreements commonly in use in international franchise arrangements*, *Journal of International Franchising and Distribution Law*, Issue June 1987, London, tratto da: M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 21.

pensi, nello specifico, a quelle relative alla gestione dei propri punti vendita da parte del sub-franchisor. Dall'altro lato, le parti stabiliscono quali previsioni contrattuali non si estinguono qualora il sub-franchisor violi i propri obblighi derivanti dalla posizione di sub-franchisee, si pensi questa volta a quelle relative allo sviluppo del sistema e al controllo esercitato nei confronti dei sub-franchisees – soggetti terzi. Tale soluzione consente di evitare la stipula di numerosi contratti internazionali, la necessità di costituzione di un'altra entità giuridica nonché il rischio di dover cessare un profittevole aspetto della collaborazione commerciale a causa dell'insuccesso dell'altro<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> M. Parivodić, *Op. cit.*, p. 22.



#### **4. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE.**

La complessa natura del franchising internazionale dà luogo all'esigenza di introdurre nel contratto un efficace meccanismo di gestione delle eventuali controversie. In particolare, è bene disciplinare efficacemente le questioni relative alla legge applicabile, alle modalità di risoluzione delle controversie, all'organismo di mediazione, arbitrato, in alternativa al foro competente, agli strumenti di tutela nel caso di inadempimento della controparte, nonché alla giusta causa per la risoluzione del contratto.

Nonostante le clausole relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie abbiano un'elevata importanza per la tutela dei diritti derivanti dal contratto di franchising internazionale, la loro stipulazione viene frequentemente affrontata soltanto alla fine del lungo processo di negoziazione e senza la dovuta considerazione, dando luogo alle notorie *midnight clauses*, le quali spesso si rivelano inefficaci oppure fanno sì che il costo di risoluzione della controversia sia insostenibile per le parti del contratto. Invece la prudente redazione delle suddette clausole consente alle parti del contratto di franchising internazionale di trovare le soluzioni praticabili per superare la crisi del rapporto oppure di garantire la piena esecuzione degli obblighi contrattuali ottimizzando allo stesso tempo i rischi riguardanti il danno all'immagine della rete di franchising, il costo inerente alla risoluzione delle controversie, il tempo necessario per ottenere la tutela nonché il mancato riconoscimento della sentenza oppure del lodo arbitrale nel paese della loro esecuzione.

### **a. *Litigation v. Arbitration v. Mediation.***

Come già accennato, vi sono varie modalità con le quali le parti del contratto di franchising internazionale possono affrontare una controversia, tra quali la mediazione, l'arbitrato e il contenzioso in giudizio.

#### **(i) *La mediazione.***

Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, l'accesso a tale risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere tra i soggetti provenienti da diversi Stati membri dell'Unione Europea è stato notevolmente facilitato successivamente all'attuazione della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. La Direttiva ha introdotto la definizione di mediazione a cui possiamo fare riferimento per individuare le caratteristiche principali dell'istituto. Nell'art. 3, lettera a) della Direttiva si legge, infatti, che la mediazione costituisce *un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro (...)*. La figura del mediatore è stata, invece, individuata come *qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione* (art. 3, let. b) della Direttiva). La mediazione, in altre parole, è un processo di negoziazione assistita, nel quale le parti tentano di risolvere la controversia sorta nel corso del loro rapporto contrattuale. Qualora tale tentativo fallisca, le parti non sono tenute ad applicare le raccomandazioni del mediatore fatte durante il processo di mediazione. Al contrario, sono libere di instaurare o procedere con l'arbitrato oppure in giudizio.

Nella letteratura si evidenzia che la clausola del contratto di franchising internazionale che introduce la mediazione come meccanismo di amichevole risoluzione delle controversie, deve precisare la tipologia delle controversie sottoposte alla mediazione, l'organismo di mediazione competente per assistere le parti in tale procedimento e le regole dello stesso, le modalità per individuare il mediatore, il luogo dove il procedimento sarà svolto, la massima durata della mediazione, i partecipanti alla mediazione, la facoltà o meno di essere rappresentati da un avvocato, l'obbligo o meno del mediatore di scrivere il verbale di mediazione nel caso in cui la controversia non venga risolta<sup>69</sup>. Occorre menzionare che la mediazione non è uno strumento adatto alla risoluzione di tutti i tipi di controversie sorte nel contesto del franchising internazionale. Al contrario, può essere applicata con successo qualora la questione derivi dall'inadempimento degli obblighi di fare o non fare da una delle parti del contratto, mentre non è adatta nel caso in cui l'inadempimento consista nel mancato pagamento delle *fees* e/o *royalties*<sup>70</sup> in quanto, come vedremo in seguito, esistono strumenti più efficaci per far valere il diritto alle prestazioni pecuniarie, come ad esempio, il ricorso per ingiunzione di pagamento.

Infatti, alla luce di quanto sopra esposto tra i vantaggi della mediazione si possono menzionare la volontarietà del procedimento intrapreso da entrambe le parti del contratto di franchising internazionale di fronte a una controversia, l'assistenza da parte dell'indipendente ed imparziale soggetto terzo, frequentemente esperto nel settore oggetto del contratto di franchising, la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, la quale consente di evitare gli eventuali danni all'immagine del franchisor, la facoltà di

---

<sup>69</sup> J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, Enforcement Issues in International Franchising, *International Journal of Franchising Law*, Volume 8, Issue 2, 2010, p. 8.

<sup>70</sup> J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, *Op. cit.* p. 8.

cessare il tentativo di composizione amichevole in qualsiasi momento per procedere davanti al collegio di arbitri oppure in giudizio, i contenuti costi di mediazione rispetto all'arbitrato e il contenzioso. Lo svantaggio principale della mediazione consiste nell'evidente dipendenza del successo della mediazione dall'approccio collaborativo delle parti e dalla loro concreta volontà di risolvere la controversia in maniera amichevole. Inoltre, il fatto che la mediazione non sia vincolante, può fare sì che le parti instaurino comunque il contenzioso o, in alternativa, inizino la procedura arbitrale, percependo la mediazione come una perdita di tempo e di risorse.

### ***(ii) L'arbitrato.***

Diversamente dalla mediazione, l'arbitrato e il contenzioso costituiscono delle modalità di risoluzione delle controversie vincolanti nel senso che la decisione pronunciata da un arbitro oppure da un giudice vincola le parti nonostante non siano d'accordo con essa e può essere attuata attraverso l'esecuzione forzata nei confronti della parte perdente.

L'arbitrato si caratterizza per la sua flessibilità in quanto le parti hanno la facoltà di individuare nella clausola compromissoria, l'ordinamento statale nel quale collocare l'arbitrato (c.d. sede dell'arbitrato), le specifiche regole del procedimento arbitrale, il diritto applicabile al merito della controversia e la lingua dell'arbitrato. Le parti hanno altresì il diritto di decidere il numero e le persone degli arbitri nonché le loro qualifiche essenziali. Ad esempio, le parti del contratto di franchising internazionale possono prevedere che gli arbitri debbano avere una documentata esperienza in tale settore. D'altro canto, l'introduzione di troppi requisiti per l'incarico dell'arbitro è del tutto sconsigliabile in quanto il procedimento di nomina rischia di diventare molto lungo, complesso e costoso.

In questa sede occorre accennare che il motivo essenziale per il quale i franchisors coinvolti nello sviluppo della loro rete al livello internazionale frequentemente utilizzano l'arbitrato come meccanismo di risoluzione delle controversie è indubbiamente quello relativo alla facilità di esecuzione del lodo arbitrale. Infatti, il lodo arbitrale pronunciato nel paese che ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, viene riconosciuto dall'autorità giudiziaria competente nell'altro paese firmatario e può dare luogo all'esecuzione forzata, a patto che non sia contrario all'ordine pubblico di quest'ultimo paese e non sia stato emesso a seguito di gravi errori procedurali. La Convenzione è stata ratificata nella maggior parte dei paesi nel mondo, nello specifico da 149 paesi, e allo stesso tempo non sussiste una convenzione internazionale riguardante il riconoscimento delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria straniera sulla stessa scala, l'arbitrato è spesso prediletto rispetto al contenzioso nell'ambito del franchising internazionale. La questione relativa al riconoscimento del lodo arbitrale straniero verrà trattata più in dettaglio in seguito.

Nella letteratura si evidenzia che il momento critico nella stipulazione della clausola compromissoria nel contratto di franchising internazionale è quello relativo alla scelta della legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale nonché alla scelta della sede dell'arbitrato<sup>71</sup>. Infatti, la pattuizione di una clausola compromissoria senza aver effettuato i necessari controlli circa le conseguenze legali delle medesime, può comportare l'invalidità della clausola oppure compromettere l'esecuzione del lodo arbitrale.

Per quanto riguarda la stipulazione della legge sostanziale applicabile, la quale governa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di franchising

---

<sup>71</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, Choice of Law, Venue and Jurisdiction, Arbitration v. Litigation, International Journal of Franchising Law, Volume 10, Issue 6, 2012, Claerhout Publishing Ltd., p. 12-19.

internazionale, le soluzioni più frequenti includono la legge del paese della sede legale del franchisor oppure la legge del paese nel quale è costituito il franchisee. Qualora il *Master Franchise Agreement* oppure il *Development Agreement* prevedano lo sviluppo della rete nel territorio consistente in più paesi, le parti possono indicare che si applichi di volta in volta la legge del paese dove si trova ogni singolo punto di vendita. Inoltre è possibile determinare che il contratto del franchising venga governato dalla legge sostanziale di un altro paese.

Nonostante la scelta della legge sostanziale applicabile al contratto di franchising venga rispettata nella maggior parte degli ordinamenti, essendo la stessa un'espressione della libertà contrattuale delle parti, sussistono alcune eccezioni. A titolo d'esempio, negli Stati Uniti, ove il franchisee sia residente dello stato che gli garantisce una specifica ed inderogabile tutela in termini di risoluzione del contratto di franchising limitata dalla esistenza di giusta causa, condizionata dal preavviso e da un'ulteriore possibilità di adempiere, è probabile che il collegio arbitrale applichi la legge sostanziale di tale stato anziché la legge prevista espressamente nel contratto di franchising<sup>72</sup>. D'altro canto, nel caso in cui la legge sostanziale indicata nel contratto di franchising provveda al franchisee la tutela maggiore rispetto a quella applicabile nello stato di residenza del franchisee, la giurisprudenza statunitense conferma la validità della clausola contrattuale riguardante la legge applicabile e, di conseguenza, consente la maggiore tutela del franchisee ivi prevista<sup>73</sup>. Inoltre, alcuni tribunali statunitensi hanno ritenuto che, nonostante la stipula della clausola determinante la legge sostanziale applicabile al contratto di franchising, alcune leggi statali non possono essere applicate in maniera extraterritoriale e, quindi, gli strumenti di tutela introdotti nelle stesse non possono essere

---

<sup>72</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 12.

<sup>73</sup> 1-800-Got Junk? LLC v. Millennium Asset Recovery Inc., 2010 Cal. App. Lexis 1805 (Cal. App. Ct. 2d App. Dist. Oct. 21, 2010), tratto da: D. Oppenheim, Choice of Law

invocati dai franchisees non residenti dello stato<sup>74</sup>. Infine, stipulando il contratto di franchising internazionale con un partner statunitense, occorre tenere in considerazione che la scelta della legge sostanziale del paese terzo, dove nessuna delle parti di tale contratto ha la propria residenza, può risultare inefficace nel caso in cui non vi sia un legame tra l'ordinamento del terzo paese e una delle parti della controversia<sup>75</sup>.

Quanto alla selezione della sede dell'arbitrato, criterio giuridico di collocamento dell'arbitrato al relativo ordinamento statale, essa ha un'elevata importanza in termini di efficacia della clausola compromissoria, di svolgimento della procedura arbitrale, di possibilità di impugnare il lodo arbitrale e di esecuzione dello stesso. Infatti, l'indicazione della sede dell'arbitrato in un dato paese fa sì che l'esame dell'arbitrabilità della controversia sia effettuato in conformità alla disciplina sull'arbitrato vigente in tale paese. A titolo d'esempio, qualora un dato ordinamento stabilisca che le controversie derivanti dal contratto di franchising non possano essere soggette all'arbitrato e la sede dell'arbitrato sia stata determinata in tale paese, vi è un elevato rischio che il lodo arbitrale reso dal collegio sia annullato dal tribunale nazionale per motivi di inarbitrabilità della controversia. Tale considerazione non è del tutto astratta visto che negli Stati Uniti, i tribunali dello stato di California hanno espresso un dubbio circa la validità della clausola compromissoria inserita nel contratto di franchising. Secondo i giudici californiani il contratto di franchising, avendo il carattere del contratto per adesione, può essere sottoposto all'accertamento circa la sua eccessiva

---

Provisions, *International Journal of Franchising Law*, Volume 8, Issue 6, 2010, Clearhout Publishing Inc, p. 34-35.

<sup>74</sup> Taylor v. 1-800-Got Junk? LLC, 632 F. Supp. 2d 1048 (W.D. Wash. 2009), tratto da: K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 12.

<sup>75</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 13.

onerosità o meno nei confronti della parte debole del contratto e, di conseguenza, può dichiarato inarbitrabile<sup>76</sup>.

Le scelte della sede dell'arbitrato ha altresì una rilevanza diretta per quanto riguarda lo svolgimento della procedura arbitrale, il livello di ingerenza dei tribunali locali in tale procedimento (in termini di nomina o sostituzione dei membri di collegio, emanazione di misure cautelari, assistenza dell'istruttoria etc.), l'applicazione di regole procedurali nazionali inderogabili, ad esempio circa la nazionalità degli arbitri, la rappresentanza delle parti nel procedimento oppure la lingua dell'arbitrato. La selezione della sede dell'arbitrato può determinare anche la possibilità di conseguire un ulteriore vantaggio per la parte lesa da un inadempimento contrattuale, in forma di risarcimento punitivo dei danni cagionati (c.d. *punitive damages*), come avviene in alcuni stati degli Stati Uniti. Inoltre, esaminando l'ordinamento nazionale della sede dell'arbitrato occorre accertare se la parte ha il diritto di impugnare il lodo arbitrale, quali sono i presupposti per proporre tale ricorso, se la parte ha il diritto di rinunciare all'impugnazione, qual è l'approccio dei tribunali nazionali verso l'istituto dell'arbitrato. Un'ulteriore accertamento deve verificare se il paese nel quale l'arbitrato ha la propria sede faccia parte della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere di New York, altro trattato laterale o multilaterale nella materia, e quali siano le possibilità di procedere con l'esecuzione forzata del lodo arbitrale nel caso dell'inottemperanza della controparte. Infatti, la determinazione della sede dell'arbitrato basata sulla prudente considerazione di tutte le conseguenze procedurali della stessa consente, senza dubbio, di evitare spiacevoli sorprese una volta avviato il procedimento arbitrale.

---

<sup>76</sup> *Indep. Association of Mailbox Ctr. Owners Inc. v. Superior Court*, 133 Cal. App. 4<sup>th</sup> 396, 407 (2005) tratto da: K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 10.



Un'ulteriore valutazione da effettuare prima di individuare il prevalente meccanismo di risoluzione delle controversie nel contratto di franchising internazionale è quella riguardante il costo che esso comporta per le parti. Di regola, negli Stati Uniti e negli altri paesi di *common law*, l'arbitrato è percepito come la meno costosa alternativa di risoluzione delle controversie rispetto al contenzioso. La situazione è invece ben diversa nei paesi di *civil law*. Tale contrasto deriva dalle differenze relative all'istruttoria in suddetti sistemi. In principio, nei paesi di *civil law*, la mancanza del procedimento preparatorio finalizzato al conseguimento dei mezzi istruttori in possesso della controparte prima del deposito dell'atto di citazione (c.d. *discovery*), la preminenza della prova scritta rispetto agli altri mezzi istruttori, l'interrogatorio dei testimoni effettuato primariamente dal giudice, fanno sì che la fase istruttoria del procedimento civile davanti all'autorità giudiziaria sia più contenuta in termini di durata e costo. Tuttavia, esistono tecniche per moderare il costo dell'arbitrato, quali la prudente selezione dell'organismo di arbitrato dal punto di vista degli onorari degli arbitri e dei costi amministrativi, la scelta dell'arbitro unico invece del collegio arbitrale, l'indicazione del luogo di udienze arbitrali in località sostenibile in termini di costo rispetto alla sede dell'arbitrato, la limitazione della durata di udienze. Infatti, la flessibilità di tale meccanismo di risoluzione delle controversie consente di designare le regole di procedimento in modo che esso sia più adatto alle esigenze delle parti nonché meno costoso.

### ***(iii) Riconoscimento del lodo arbitrale straniero.***

Come precedentemente accennato, le parti del contratto di franchising internazionale scelgono frequentemente il procedimento arbitrale quale principale meccanismo di risoluzione delle controversie proprio per la facilità di ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale e a dare luogo all'esecuzione dello stesso in tutti i 149 paesi firmatari della Convenzione di New York per il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere<sup>77</sup>. Infatti, l'art. 3 della Convenzione stabilisce che ciascuno Stato contraente riconosce l'autorità del lodo arbitrale straniero e ne accorda l'esecuzione, conformemente alle norme di procedura vigenti nel territorio dove il lodo viene invocato nonché alle condizioni introdotte dalla Convenzione. Inoltre, la stessa introduce il principio secondo il quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero non possono essere soggetti alle condizioni considerevolmente più rigorose, né a costi di procedura notevolmente più elevati rispetto a quelle applicate per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo arbitrale nazionale.

La Convenzione individua in maniera tassativa le eccezioni al principio del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale straniero. L'art. 5, 1° comma della Convenzione elenca le ipotesi relative all'incapacità di una delle parti di convenzione d'arbitrato, all'invalidità della stessa oppure ai difetti del procedimento arbitrale in cui il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero possono essere negati dall'autorità giudiziaria a domanda della parte contro la quale il lodo viene invocato. Altri presupposti negativi del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale straniero sono indicati nell'art. 5, 2° comma della Convenzione e fanno riferimento alla legge sostanziale applicabile alla convenzione d'arbitrato. Nello specifico, l'autorità giudiziaria può negare il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero d'ufficio qualora venga meno il requisito di arbitrabilità della controversia nel proprio ordinamento oppure il requisito della conformità del medesimo con ordine pubblico in tale paese.

Le recenti sentenze dei tribunali tedeschi nei noti casi *Subway*, in cui i tribunali di Dresda, Brema e Celle hanno rifiutato di riconoscere e dichiarare

---

<sup>77</sup> In data 13 febbraio 2014 il sito ufficiale della Commissione delle nazioni unite per il diritto commerciale internazionale elencava 149 parti della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, vedi: [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html)

l'esecutività del lodo arbitrale reso nello Stato di New York negli Stati Uniti<sup>78</sup> in base all'art. 5, 1 comma, lettera a) della Convenzione di New York, evidenziano l'esigenza di affrontare le questioni relative al meccanismo di gestione delle controversie e, in particolare, alla stipulazione della clausola compromissoria in maniera prudente ed equilibrata. In particolare, le parti del contratto di franchising internazionale devono individuare la legge sostanziale applicabile alla clausola compromissoria tenendo conto delle eventuali norme che possono pregiudicare la validità dello stesso e, di conseguenza, la possibilità di riconoscere e dare esecuzione al lodo arbitrale straniero in virtù della Convenzione di New York.

I fatti erano del tutto simili in tutti e tre i casi citati. Il franchisor operante la catena di paninoteche "Subway", con sede legale in Olanda e società affiliante costituita a New York, ha concluso una serie di contratti di franchising con i partners in Germania. Le parti hanno stipulato che i contratti di franchising erano governati dalla legge sostanziale del Lichtenstein e le eventuali controversie sarebbero state trattate davanti al collegio arbitrale a New York. Successivamente, i franchisees si sono trovati in difficoltà economiche e non hanno adempiuto ai propri obblighi relativi al pagamento delle *fees* e/o *royalties*. Di fronte alla morosità dei franchisees, il franchisor ha avviato i procedimenti arbitrali a New York per recuperare le somme dovute e, una volta ottenuti i lodi arbitrali a suo favore, ha richiesto il loro riconoscimento e l'esecuzione in Germania secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York. Nessun franchisee ha partecipato nel rispettivo procedimento arbitrale a New York.

---

<sup>78</sup> La Superiore Corte Regionale di Dresda, sentenza del 07.12.2007, R.G. 2 Sch 8/07, tratta da: [http://www.newyorkconvention1958.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=2035](http://www.newyorkconvention1958.org/doc_num.php?explnum_id=2035); la Superiore Corte Regionale di Brema, sentenza del 06.10.2008, R.G. 2 Sch 2/08; la Superiore Corte Regionale di Celle, sentenza del 04.12.2008 (non pubblicata), tratto da: J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, *Op. cit.*, p. 24-27.

Il Tribunale di Dresda, il quale ha emesso la prima delle sentenze, ha esaminato, sull'istanza del franchisee formulata secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 Comma, lettera a) della Convenzione di New York, se la clausola compromissoria fosse valida alla luce della legge sostanziale applicabile alla convenzione d'arbitrato e, in mancanza di tale indicazione nella fattispecie in esame, alla legge governante l'intero contratto di franchising, quale la legge di Lichtenstein. In tale ordinamento si applica il Codice Civile Generale Austriaco (ABGB - Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) che stabilisce nella Sezione § 879 (3)<sup>79</sup> che la disposizione contrattuale contenuta nelle condizioni generali del contratto oppure nel contratto standard, la quale non disciplina una delle principali prestazioni reciproche delle parti, è invalida qualora essa comporti un grave svantaggio per una delle parti, tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il tribunale ha affermato, infatti, che la clausola compromissoria stipulata nel contratto di franchising comportava un grave svantaggio per il franchisee in quanto, nella fattispecie in esame, egli ha avuto una sproporzionata difficoltà nel difendere i propri diritti davanti al collegio arbitrale a New York rispetto al franchisor. Quest'ultimo non solo aveva la propria affiliante con la sede legale a New York, ma soprattutto aveva conferito il generale mandato di rappresentanza ad un avvocato di fiducia in Germania e, pertanto, avrebbe potuto partecipare con relativa facilità nel procedimento arbitrale in Germania.

Mentre il tribunale di Dresda motivando la propria pronuncia ha fatto un generale riferimento alle difficoltà da parte del franchisee relative alla partecipazione nel procedimento arbitrale svolto in un altro continente, il tribunale di Brema ha evidenziato che non sussisteva alcun ragionevole motivo

---

<sup>79</sup> Nella Sezione 879 (3) dell'ABGB si legge infatti: Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich benachteiligt.

per il franchisee, venditore di panini di Bremenhaven, di risolvere le controversie a New York. Il giudice di Celle, invece, ha stabilito che il grave svantaggio per il franchisee nel sottoporsi all'arbitrato a New York consisteva nella necessità di sostenere ingenti costi di viaggio per poter difendere i propri diritti nel procedimento arbitrale<sup>80</sup>.

Nella fattispecie in esame il franchisor ha commesso due errori che hanno compromesso la possibilità di far valere in propri diritti derivanti dal contratto di franchising internazionale, vale a dire di ottenere il pagamento delle *fees* e *royalties* dovute. In primo luogo, il franchisor non era del tutto consapevole che il contratto di franchising e la convenzione d'arbitrato fossero in realtà due contratti separati e non ha indicato la legge sostanziale applicabile alla clausola compromissoria. Di conseguenza, i tribunali tedeschi hanno seguito la giurisprudenza della Suprema Corte Federale secondo la quale in tale ipotesi la convenzione d'arbitrato è governata dalla legge sostanziale applicabile al contratto principale e quindi la legge di Lichtenstein. Il secondo errore consisteva nella scelta della legge applicabile al contratto di franchising, avente carattere di contratto per adesione, senza aver effettuato i controlli necessari circa la validità delle clausole contrattuali unilateralmente imposte all'altro contraente. Infatti, la legge applicabile al contratto aveva introdotto un elevato standard di tutela della parte del contratto con minore potere negoziale e di conseguenza aveva determinato l'invalidità della clausola compromissoria alla luce dell'art. 5, 1 comma, lettera a) della Convenzione di New York pregiudicando il riconoscimento del lodo arbitrale in Germania.

L'eccezione relativa alla contrarietà del lodo arbitrale straniero all'ordine pubblico del paese dove il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero vengono domandati, merita una particolare attenzione in quanto “la

---

<sup>80</sup> J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, *Op. cit.*, p. 24-27.

contrarietà all'ordine pubblico" costituisce un concetto poco tangibile, che potrebbe essere usato strumentalmente dai tribunali locali con l'approccio protezionista per troncare il lodo arbitrale straniero sfavorevole per i propri connazionali. La giurisprudenza della maggior parte dei paesi firmatari della Convenzione di New York interpreta le suddette eccezioni al principio del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale straniero in maniera restrittiva, conformemente al principio *exceptio est strictissimae interpretationis*. Infatti, in molti ordinamenti, nel caso in cui il lodo arbitrale straniero risulti in contrasto con la legge vigente nell'ordinamento dove si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, tale circostanza non è da sola sufficiente a poter eccepire la contrarietà del lodo arbitrale all'ordine pubblico. A titolo d'esempio, la giurisprudenza statunitense nella sentenza *Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale de L'Industrie du Papier (RAKTA)* ha affermato che l'interpretazione restrittiva delle eccezioni comporta che l'esecuzione del lodo arbitrale straniero può essere negata in base alla contrarietà all'ordine pubblico soltanto ove l'esecuzione del lodo violi le più fondamentali nozioni di moralità e giustizia del foro dove essa viene richiesta<sup>81</sup>. Nel caso *Termorio S.A. E.S.P. v. Electrificadora Del Atlantico S.A. E.S.P.* la giurisprudenza ha successivamente confermato tale interpretazione reiterando che per poter opporsi al riconoscimento del lodo, lo stesso deve essere palesemente contrario alle fondamentali nozioni di quello che è giusto nell'ordinamento dove il riconoscimento viene invocato. Di conseguenza, i giudici statunitensi argomentano che vi si può fare affidamento soltanto in casi rari ed

---

<sup>81</sup> *Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale de L'Industrie du Papier (RAKTA)*, 598 F. 2d 969, 974 (2d Cir. 1974), tratto da: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/508/969/367069/>.

eccezionali<sup>82</sup>. Uno standard simile viene applicato in molti altri paesi, quali ad esempio Cina, India, Mexico, Svizzera e il Regno Unito<sup>83</sup>.

Nonostante la summenzionata interpretazione della nozione di ordine pubblico sia prevalente nella maggior parte degli ordinamenti, le parti del contratto di franchising internazionale devono effettuare i controlli necessari circa la possibilità di conseguire il riconoscimento del lodo arbitrale straniero nel paese estero prima della stipulazione del contratto. Vi è infatti il rischio che le parti perdano tempo e risorse finanziarie per avviare il procedimento arbitrale senza poter procedere successivamente con l'esecuzione forzata del lodo nei confronti della parte inadempiente.

A titolo d'esempio, nella letteratura si evidenzia che sebbene i paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, vale a dire Bahrain, Oman, Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Arabia Saudita, abbiano aderito alla Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, il riconoscimento del lodo arbitrale straniero in questi ordinamenti può rivelarsi difficoltoso<sup>84</sup>. Infatti, la giurisprudenza in suddetti paesi tende a interpretare l'eccezione dell'ordine pubblico prevista nella Convenzione in maniera talmente ampia da includere la legge islamica della Sharia, la moralità islamica e, in Arabia Saudita, la legge nazionale. Qualora il lodo arbitrale straniero risulti in contrasto con le suddette norme, il tribunale nega il riconoscimento e l'esecuzione dello stesso avendo allo stesso tempo la facoltà di riaprire il procedimento e decidere la controversia sul merito.

---

<sup>82</sup> Termorio S.A. E.S.P. v. Electrificadora Del Atlantico S.A. E.S.P. 421 F. Supp. 2d 87, 101 (D.D.C. 2006) tratto da: [http://www.newyorkconvention1958.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=1766](http://www.newyorkconvention1958.org/doc_num.php?explnum_id=1766).

<sup>83</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 6.

<sup>84</sup> J. Young, Recent Developments in Franchising in the Middle East and North Africa, *International Journal of Franchising Law*, Volume 9, Issue 6, 2011, Clearhout Publishing Ltd, p. 13.

***(iv) Il contenzioso in giudizio.***

Riguardo al contenzioso in giudizio, va notato che le parti non hanno la facoltà di adattare le regole del procedimento alle loro esigenze inerenti al rapporto contrattuale di franchising internazionale e/o al tipo della controversia da esso derivante. Infatti le parti non esercitano nessun potere rispetto alla selezione del giudice che deciderà la controversia, né hanno la garanzia che tale giudice abbia la competenza settoriale oppure la necessaria esperienza nell'ambito del franchising internazionale.

Le parti del contratto del franchising di regola esercitano un'ampia libertà contrattuale nell'individuare la legge sostanziale governante il contratto nonché il foro competente e, di conseguenza, le regole di procedura civile applicate in tale foro. Le considerazioni relative alla legge applicabile in sede di interpretazione e esecuzione del contratto di franchising internazionale sono state presentate precedentemente nella parte relativa alla clausola compromissoria e restano valide anche nell'ipotesi del contenzioso. Invece la scelta del foro competente oppure la mancanza di un'apposita clausola nel contratto di franchising internazionale in alcuni casi può portare ad un ulteriore contrasto tra le parti e compromettere la possibilità di ottenere la tempestiva tutela di loro diritti.

Nel paesi dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e in Svizzera in virtù dell'art. 23, 1° comma del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in virtù della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale



conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007<sup>85</sup>, la clausola del contratto di franchising internazionale relativa al foro competente è valida ed efficace. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1° comma del Regolamento, *qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro*. Per di più, tale competenza è esclusiva a patto che le parti non abbiano accordato diversamente.

Mentre la fattispecie in cui le parti del contratto di franchising internazionale hanno espressamente provveduto circa il foro competente per la risoluzione delle controversie sorte tra di loro non solleva i maggiori dubbi, l'ipotesi del mancato inserimento dell'apposita clausola in tale contratto risulta molto più problematica alla luce delle caratteristiche particolari del franchising internazionale, in particolare del *Master Franchise Agreement* e dell'*Area Development Agreement*.

Secondo l'art. 5, 1° comma lettera a) del Regolamento (CE) n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in materia contrattuale in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Nell'art. 5, 1° comma, lettera b) si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione *de quo* e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio nel caso della prestazione di servizi è quello situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Il contratto di franchising è considerato quale contratto per la prestazione di servizi, anche quando viene stipulato per la distribuzione di prodotti, in quanto il successivo Regolamento (EC) n. 593/2008 del

---

<sup>85</sup> Visto che le disposizione del Regolamento (CE) n. 44/2001 e della Convenzione di Lugano sono identiche in seguito si farà riferimento al testo del Regolamento.

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) nel paragrafo 17 del preambolo lo qualifica espressamente come tale ai fini di applicazione di entrambi i Regolamenti. Di conseguenza, in caso di mancanza di un'apposita clausola contrattuale, il foro di competenza per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto di franchising stipulato dai soggetti provenienti da due diversi paesi dell'UE, è quello del luogo dove i servizi previsti in tale sono stati o sarebbero stati prestati. Tenendo conto della complessa natura di reciproche prestazioni accordate nel *Master Franchise Agreement* o *Area Development Agreement*, la determinazione del luogo di prestazione di servizi può provocare alcune perplessità.

Nella letteratura si evidenzia come sia il franchisor, sia il franchisee abbiano a loro disposizione argomenti validi per supportare la tesi a loro più favorevole<sup>86</sup>. Infatti, il franchisor può argomentare che i servizi sono stati prestati nella propria sede legale, dove il franchisor ha sviluppato la formula commerciale di successo e il relativo know-how e da dove sta prestando i servizi di assistenza tecnica e commerciale nonché i servizi di formazione al franchisee. D'altro canto, il franchisee può sostenere che il luogo della prestazione di servizi è quello dove gestisce i punti vendita in quanto il contratto di franchising è finalizzato all'introduzione del modello di business del franchisor proprio in tale luogo. Per di più, nell'ipotesi del *Master Franchise Agreement* la questione di chi, franchisor o franchisee, presta i servizi all'altro contraente risulta ancora più problematica. Da un lato, il franchisor presta i servizi al franchisee mettendo a sua disposizione il know-how, i marchi di prodotto e/o servizio, il nome commerciale, i servizi di assistenza tecnica e commerciale nonché quelli di formazione. Dall'altro, si può difendere la tesi che il sub-franchisor presti i servizi al franchisor in quanto presta i servizi di formazione ai franchisees e gli

---

<sup>86</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 14.

conferisce il diritto di utilizzare il know-how adattato alle condizioni specifiche del mercato locale. Per evitare le controversie riguardo al foro competente in virtù dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001 e gli eventuali costi inerenti all'instaurazione del procedimento davanti all'autorità giudiziaria non competente, è consigliabile inserire l'espressa indicazione del foro competente ai sensi dell'art. 23 del Regolamento.

D'altro canto, anche nell'ipotesi della stipulazione, nel contratto di franchising internazionale, di un'apposita clausola relativa al foro competente, il franchisor non deve dare per scontato la validità di tale scelta. L'esempio degli Stati Uniti evidenzia che nonostante l'indicazione del foro competente sia in principio valida, l'autorità giudiziaria possa esaminarla dal punto di vista di ragionevolezza e successivamente rifiutare di rispettarla. Secondo la giurisprudenza statunitense<sup>87</sup> la scelta del foro competente è considerata irragionevole in vari casi: se la stipulazione di tale clausola sia stata indotta dalla frode, se la scelta del foro competente sia in contrasto con l'ordine pubblico dello stato del foro, se la parte sia stata privata della reale possibilità di difendere i suoi diritti nel corso del giudizio oppure di fare ricorso agli strumenti previsti dalla legge per la tutela dei propri diritti a causa di grave ingiustizia o disagio nella scelta del foro competente. Inoltre, l'autorità giudiziaria in alcuni stati<sup>88</sup> rifiuta di dare esecuzione alla clausola del contratto di franchising relativa al foro competente, la quale indichi un foro diverso da quello del franchisee. A titolo d'esempio, la Suprema Corte di New Jersey nel caso *Kuba & Perizzi Associates, Inc. v. Suni Microsistema, Inc.* ha affermato che nel caso del contratto di franchising vi è la presunzione di invalidità della clausola

---

<sup>87</sup> *Bremen v. Zapata Offshore Co.*, 407 U.S. 1, 10 (1972), *Carnival Cruise Lines Inc. v. Shute*, 499 U.S. 585, 594-95 (1991), *Sherk v. Alberto-Culver Co.* 417 U.S. 506, 519 n. 14 (1974), tratto da: <sup>87</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 15.

<sup>88</sup> Ad esempio in California, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Rhode Island and South Dakota.

relativa al foro competente poiché essa è contraria al principio di tutela del franchisee dal superiore potere contrattuale del franchisor e compromette la tempestività e l'efficacia della tutela offerta dall'autorità giudiziaria. Al fine di ribaltare tale presunzione il franchisor deve dimostrare che la scelta del foro competente costituisca l'effetto di specifica negoziazione e non sia stata imposta al franchisee contro la volontà di quest'ultimo<sup>89</sup>.

Nella scelta del meccanismo di gestione delle controversie nel contratto di franchising internazionale, il franchisor ha interesse alla risoluzione di alcune questioni facendo ricorso diretto all'autorità giudiziaria in quanto né l'arbitrato né la mediazione possono offrire strumenti efficaci per la tutela dei propri diritti. In principio, il franchisor vorrà escludere dall'arbitrato le controversie che riguardano il pagamento delle *fees* e/o *royalties*, l'utilizzo dei marchi e segni distintivi, le inottemperanze agli obblighi di riservatezza, la non-concorrenza oppure al divieto di approcciare la clientela della rete al fine di commercializzare i prodotti e/o servizi concorrenti (c.d. sottrazione di clientela), la violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale del franchisor, le questioni relative alla cessione dei contratti di sub-franchise, nonché gli inadempimenti che consentono al franchisor di cessare il contratto di franchising senza previo preavviso. Nel caso di mancato pagamento delle *fees* e/o *royalties*, il quale non derivi da problemi strutturali del rapporto di franchising internazionale, come ad esempio la fissazione delle *fees* o *royalties* troppo alte rispetto al valore del territorio concesso in esclusiva<sup>90</sup>, l'instaurazione del procedimento arbitrale è sconsigliabile in quanto il franchisor può conseguire una tutela più rapida, efficace e dietro costo minore facendo ricorso ai procedimenti sommari; si pensi ad esempio al procedimento d'ingiunzione, previsti nella maggior parte degli ordinamenti, al fine di ottenere

---

<sup>89</sup> K. Bundy, M. Hero, P. Hollander, *Op. cit.*, p. 16.

<sup>90</sup> R. Gardner, A. Hurwitz, F. R. Turitto, L. Weinberg, *Op. cit.*, p. 11.

l'ingiunzione di pagamento, spesso immediatamente esecutiva, dall'autorità giudiziaria. Inoltre, qualora il franchisor sia interessato a impedire al franchisee di continuare a compiere atti in violazione degli obblighi contrattuali relativi all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, all'obbligo di riservatezza, di non-concorrenza oppure al divieto di sottrazione di clientela, il ricorso all'autorità giudiziaria può rivelarsi necessario in quanto il conseguimento delle immediate misure cautelari oppure dei provvedimenti inibitori (c.d. *injunction relief*) dal collegio arbitrale può essere precluso dai regolamenti applicabili all'arbitrato oppure, nel caso opposto, rivelarsi difficile a causa di una complessa e lunga procedura di nomina degli arbitri. Qualora le parti vogliano escludere alcune controversie dall'ambito dell'arbitrato è consigliabile individuare chiaramente, nel contratto di franchising internazionale, le questioni soggette all'arbitrato nonché quelle soggette al contenzioso al fine di evitare i contrasti circa il modello della risoluzione di controversie applicabile alla fattispecie verificatasi.

#### **b. *Injunction relief*.**

Come sopra accennato, possono sorgere controversie relative agli obblighi di fare o non fare previsti nel contratto di franchising da parte del franchisee, nelle quali il franchisor ha vivo interesse al conseguimento del provvedimento inibitorio (c.d. *injunction relief*) dall'autorità giudiziaria. Secondo la definizione sviluppata nel *Black's Law Dictionary*, l'*injunction relief* costituisce il provvedimento emesso dal tribunale nei paesi di *common law*, nel quale si ordina o si inibisce un certo comportamento<sup>91</sup>. È un strumento equitativo di tutela (c.d. *equitable remedy*) in quanto al fine di conseguirlo occorre dimostrare che nella normativa vigente (c.d. *statutory law*) non sussista un ordinario, adeguato

---

<sup>91</sup> Nel *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Bryan A. Garner (Ed.), West Group, St. Paul Minn., 1999, p. 788, infatti, si legge: *injunction is a court order commanding or preventing an action. To get an injunction, the complainant must show that there is no plain, adequate or complete remedy at law and that an irreparable injury will result unless the relief is granted (...).*

ed efficace strumento di tutela. Inoltre, il ricorrente è tenuto a dimostrare che nell'ipotesi di mancata pronuncia del provvedimento si sarebbe verificato un danno irreparabile per lo stesso. Tale strumento sussiste nella maggior parte dei paesi di common law, quali il Regno Unito, gli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda ed India<sup>92</sup>.

L'*injunction relief* nell'ordinamento inglese costituisce un provvedimento nel quale il tribunale inibisce a una parte del contratto di violare gli obblighi derivanti dallo stesso<sup>93</sup>. L'istanza per *injunction relief* si basa sul presupposto che l'altra parte del contratto minacci di continuare il comportamento lamentato dal ricorrente e che non esista un altro adeguato strumento di tutela. L'*injunction relief* viene frequentemente richiesto dal franchisor qualora il franchisee violi i propri obblighi post-contrattuali stipulati nel contratto di franchising internazionale, ad esempio l'obbligo di non-concorrenza, l'obbligo di riservatezza oppure il divieto di sottrazione di clientela<sup>94</sup>.

Nell'ordinamento inglese vi sono due principali tipi di *injunction relief*: il *prohibitive injunction*, nel quale si impedisce alla parte colpevole di violare gli obblighi contrattuali, e il *mandatory injunction*, nel quale si ordina alla parte colpevole di cessare le violazioni nonché si impone un obbligo positivo di compiere gli atti necessari per adempiere a quanto stipulato nel contratto. L'*injunction relief* può essere richiesto come misura cautelare, c.d. *interlocutory injunction*, qualora vi sia l'esigenza di conseguire un immediato strumento di tutela nonché vi sia un rischio che il passare del tempo necessario per ottenere la tutela nel procedimento ordinario comporti grave ingiustizia, di regola consistente in un danno patrimoniale non suscettibile a quantificazione, per la

---

<sup>92</sup> M. Mendelsohn, International Encyclopaedia of Franchising, Issue 2, 2004, Richmond Law & Tax Ltd.

<sup>93</sup> M. Mendelsohn, *Op. cit.*, parte relativa all'Regno Unito, p. 73-77.

<sup>94</sup> M. Mendelsohn, *Op. cit.*, parte relativa all'Regno Unito, p. 73-77.

parte lesa. Tale strumento di tutela viene concesso quando il franchisor, successivamente alla cessazione del contratto di franchising con il franchisee, voglia impedire a quest'ultimo di svolgere un'attività commerciale simile a quella esercitata nei punti vendita appartenenti alla rete di franchising. Nonostante che nel decidere l'istanza per l'*interlocutory relief* il tribunale non entri nel merito della causa, il franchisor è comunque tenuto a dimostrare il fondamento giuridico dei propri diritti e che le sue pretese siano fondate. Il tribunale ha un'ampia discrezione nel concedere o meno tale strumento di tutela, deve valutare gli interessi delle parti e gli eventuali danni derivanti per ciascuna di loro nel caso di emissione o meno del provvedimento inibitorio (c.d. *test of balance of convenience*). Il franchisor è in ogni caso obbligato a prestare la garanzia di pagamento dei danni cagionati al franchisee nell'ipotesi di ingiustificata concessione dell'*interlocutory relief*.

Nel contesto del franchising internazionale l'*injunction relief* costituisce un importante strumento di tutela dell'intero sistema di franchising in quanto consente di impedire al franchisee, una volta cessato il contratto di franchising, di utilizzare i marchi e i segni distintivi del franchisor, di rivelare le informazioni riservate, il know-how e i segreti commerciali di quest'ultimo, di aprire negozi concorrenti sfruttando la formula commerciale di franchising oppure di approcciare la clientela della rete al fine di commercializzare i prodotti e/o servizi concorrenti. Per tale motivo nella letteratura si suggerisce di escludere le controversie che possono sorgere dalla violazione dei suddetti obblighi post-contrattuali dall'ambito della clausola compromissoria in quanto l'*injunction relief* offre una tutela più rapida ed efficace. Inoltre, è altrettanto consigliabile che il franchisor indichi il foro competente per la risoluzione di controversie tenendo conto della reale possibilità di conseguire l'*injunction relief* in breve termine, ad esempio come avviene negli Stati Uniti nell'arco di 2-30

giorni<sup>95</sup>, e di far riconoscere tale provvedimento nell'ordinamento del franchisee<sup>96</sup>.

### **c. Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

Nell'ordinamento italiano, lo strumento di tutela frequentemente utilizzato dal franchisor per ottenere il provvedimento inibitorio nei confronti del franchisee nelle more del giudizio ordinario è previsto nell'art. 700 del codice di procedura civile, il quale dà al franchisor che ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere i propri diritti in via ordinaria, questi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, la facoltà di chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Lo scopo di tale provvedimento cautelare è quello di evitare il pericolo che il provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria nel corso del giudizio ordinario possa giungere tardivamente e che la tutela ivi concessa al franchisor sia ormai inutile e infruttuosa di fronte a ingenti danni cagionati all'intero sistema di franchising.

Alla luce della suddetta norma i requisiti fondamentali perché possa essere concesso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. consistono nel *fumus boni iuris* e *periculum in mora*. Il primo viene individuato nella dottrina come l'apparenza del diritto oggetto della tutela richiesta, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*<sup>97</sup>. *Periculum in mora*, invece, viene definito come possibile pregiudizio

---

<sup>95</sup> M. Mendelsohn, *Op. cit.*, parte relative agli Stati Uniti, p. 119.

<sup>96</sup> J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, *Op. cit.*, p. 7.

<sup>97</sup> L.P. Comoglio, R. Vaccarella, *Codice di procedura civile commentato*, Terza edizione, UTET Giuridica, Torino, 2010, p. 2930-2931.



che possa derivare a tale diritto nelle more del giudizio ordinario e, più precisamente, il fondato timore che il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile<sup>98</sup>. Il pericolo imminente non può consistere in una semplice remota possibilità, ma deve essere attuale ed incombente. Inoltre, esso possiede la caratteristica di irreparabilità qualora il danno non sia suscettibile di integrazione nella forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio<sup>99</sup>.

Nell'ordinamento italiano, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere la tutelabilità in via d'urgenza dei diritti del franchisor nei confronti dell'ex franchisee successivamente all'intervenuta cessazione del contratto di franchising, in particolare a quelli relativi all'utilizzo dei marchi e di segni distintivi, al patto di non concorrenza, all'obbligo di riservatezza e il divieto di approcciare la clientela della rete al fine di commercializzare i prodotti e/o servizi concorrenti.

Infatti, il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. viene frequentemente richiesto dal franchisor nell'ipotesi di utilizzo del marchio e di ogni altro segno distintivo da parte dell'ex franchisee successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultimo<sup>100</sup>. Nella recente ordinanza il Tribunale di Roma ha affermato che l'uso di marchi e di segni distintivi nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di franchising *giustifica pienamente la richiesta inibitoria cautelare, sia perché l'utilizzo*

---

<sup>98</sup> L.P. Comoglio, R. Vaccarella, *Op. cit.*, p. 2930-2931.

<sup>99</sup> L.P. Comoglio, R. Vaccarella, *Op. cit.*, p. 2935.

<sup>100</sup> Trib. Milano, 30 aprile 1982, *Standa v. Arcobaleno Market*, in *Foro it.*, 1982, I, 2042.

*abusivo del marchio impedisce alla società di franchisor di ricercare altri partners con i quali instaurare un nuovo rapporto di affiliazione con conseguente perdita dell'avviamento commerciale... sia per l'illecito sfruttamento del marchio e dei segni distintivi della ricorrente costituente violazione dei diritti di privativa e quindi concorrenza sleale e danno all'immagine ed alla reputazione del marchio*<sup>101</sup>.

Il Tribunale di Torino nella nota pronuncia del 12 ottobre 2007, resa nel caso *Magica S.r.l. v. Falco*, ha esaminato l'ammissibilità del ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dal franchisor, la società Magica, nei confronti dell'ex franchisee ai fini di inibire a quest'ultimo lo svolgimento dell'attività concorrente diretta ed indiretta, vale a dire l'attività di vendita dei prodotti per bambini, in violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale, l'illegittimo utilizzo delle informazioni aziendali e delle esperienze tecniche e commerciali di proprietà della Magica S.r.l. nonché dell'utilizzo del marchio Iperbimbo appartenente alla stessa. Il Tribunale ha ritenuto, con riferimento alle informazioni riservate e all'illecito utilizzo del marchio, che il *fumus boni iuris* sussistesse nella fattispecie in esame riguardo alla lamentata illecita prosecuzione dell'utilizzo delle informazioni aziendali ed esperienze tecnico commerciali riservate della Magica S.r.l. in quanto *la prosecuzione del medesimo tipo d'attività oggetto del franchising presso il punto vendita (...) senza apparenti mutamenti strutturali di tale punto vendita, pare poter far presumere che prosegua anche l'utilizzazione di tutte le informazioni ed esperienze a suo tempo trasferite dall'affiliante (come dati sui clienti, sui prodotti, sulle operazioni di sconto, sull'allestimento dei locali, sull'elenco fornitori, ecc.)*<sup>102</sup>. Inoltre, il tribunale ha affermato la sussistenza dell'altro requisito fondamentale per la concessione del provvedimento inibitorio, stabilendo che vi era il *periculum in mora* in quanto il caso di utilizzo

---

<sup>101</sup> Trib. Roma, 23 dicembre 2010, *Subway v. Queen Food*, inedita, tratta da L. A. Frignani, *Il contratto di franchising*, Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo legge 129 del 2004, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 181.

confusorio di segni distintivi, utilizzo arbitrario delle altrui informazioni commerciali e di prosecuzione nella stessa attività prima oggetto di franchising dà per sé luogo al pregiudizio imminente e irreparabile nei confronti del franchisor. *Tutto ciò*, concludeva il tribunale, *infatti può comportare irreparabile sviamento di clientela e impossibilità per l'affiliante di concludere nello stesso luogo nuovi contratti di franchising*<sup>103</sup>.

In questa sede occorre menzionare che il ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. costituisce un importante strumento di tutela del franchisor anche nell'ipotesi della cessazione del contratto di franchising correlato con il contratto di affitto di ramo d'azienda. Infatti, è una caratteristica particolare del franchising in Italia che in seguito alle sostanziali difficoltà nel trovare i locali adatti per punti vendita nelle localizzazioni desiderate, il franchisor munito del diritto di proprietà del locale, vi organizza il punto di vendita che poi viene concesso del franchisee a titolo di affitto di azienda. In tale contesto può accadere che successivamente alla risoluzione del contratto di franchising, il franchisee rifiuti di riconsegnare l'azienda al franchisor e vi svolga l'attività commerciale utilizzando illegittimamente i marchi e segni distintivi del franchisor. Nella fattispecie analoga, il Tribunale di Roma nell'ordinanza del 22 dicembre 2005, ha concesso il rilascio immediato dell'azienda, riconoscendo la sussistenza del *fumus boni iuris* negli accertati e non contestati inadempimenti contrattuali da parte dell'ex franchisee e il *periculum in mora* nel pregiudizio all'unitarietà di immagine e dei prodotti offerti in vendita agli standard della rete in franchising. Infatti, la suddetta pronuncia ha un particolare rilievo nell'ambito di franchising in quanto il tribunale ha ritenuto che *periculum in mora* non fosse contestabile nel caso in esame visto che *la*

---

<sup>102</sup> Trib.Torino, sentenza del 12 ottobre 2007, *Magica S.r.l. v. Falco*, tratto da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 184-187.

<sup>103</sup> Trib.Torino, sentenza del 12 ottobre 2007, *Magica S.r.l. v. Falco*, tratto da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 184-187.

*organizzazione aziendale, laddove essa pur essendo unitaria, si articola in una pluralità di punti vendita, stante la peculiarità del prodotto e l'unitarietà dell'immagine aziendale, è tale da determinare una situazione di pericolo, attuale, reale ed obiettiva per il diritto di cui parte ricorrente invoca la tutela, non essendo garantita nella specie, la conformità del prodotto venduto agli standards qualitativi e l'immagine tipici del marchio aziendale<sup>104</sup>.*

## **5. CASO PRATICO.**

Al fine di evidenziare la complessità delle problematiche relative alla cessazione del contratto di franchising internazionale e, di conseguenza, la necessità della prudente redazione di tale contratto, è utile esaminare un caso pratico verificatosi nell'ordinamento italiano il quale, nonostante finora non abbia visto la propria decisione davanti all'autorità giudiziaria, offre interessanti spunti di riflessione. Nell'analisi si ipotizzano alcuni eventuali strumenti di tutela del franchisee.

Nella fattispecie in esame, conseguentemente alla risoluzione anticipata di due contratti di franchising diretto, aventi ad oggetto la distribuzione di prodotti sotto il marchio del franchisor, sottoscritti tra la società Alfa S.r.l. in qualità franchisor e la società Beta S.r.l. in qualità del franchisee per due punti vendita. L'Alfa S.r.l. ha richiesto a Beta s.r.l., operante ancora in altri punti di vendita appartenenti alla rete, di fornire le banche dati dei clienti serviti dai negozi successivamente chiusi, interamente redatta dal franchisee. Il franchisor ha dichiarato inoltre per iscritto che avrebbe consentito al rilascio da parte della banca della fideiussione, consegnata dal franchisee a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento, solo successivamente alla consegna

---

<sup>104</sup> Trib. Roma, ordinanza del 22 dicembre 2005, *Cucina Italiana v. Ristorazione Romana*, inedita, tratta da: A. Frignani, *Op. cit.*, p. 143-146.

delle banche dati. la fideiussione è a prima richiesta e senza possibilità di eccezioni. il franchisee ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto inclusi gli obblighi di pagamento delle royalties e dei prodotti acquistati dal franchisor. La scadenza delle fideiussioni è stata indicata nel testo firmato dalla banca in modo esplicito solo nel caso di cessazione del contratto di franchising per decorrenza del periodo contrattuale previsto. La banca deteneva l'originale della fideiussione che sarebbe stato restituito a Beta solo a richiesta di Alfa. Anteriormente al ricevimento della richiesta del franchisor, il franchisee ha provveduto a contattare la clientela, i cui nominativi sono inclusi nella banca dati, per informarla della chiusura dei negozi nonché per fornire l'elenco dei negozi appartenenti alla rete di franchising più vicini alla loro abitazione ed a offrire la propria assistenza per un trasferimento più agevole. Il franchisor gestiva direttamente delle unità concorrenti rispetto alle rimanenti unità gestite dal franchisee e quelle di altri franchisees. Le parti del contratto non hanno previsto un'espressa previsione contrattuale riguardo alla proprietà della banca dati e, successivamente alla risoluzione anticipata di due contratti, è sorta la controversia tra di loro circa chi ha diritto alla banca dati dei clienti, ma soprattutto sulla restituzione al franchisee delle succitate fideiussioni bancarie.

Abbiamo esaminato qui di seguito i seguenti profili e rimedi della fattispecie in esame:

- a) se il comportamento del franchisor possa essere considerato una pratica commerciale scorretta;
- b) se siano applicabili le norme e la tutela della concorrenza sleale;
- c) se vi siano gli estremi per un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 2930 del codice civile.

Non abbiamo invece approfondito il tema dell'eventuale abuso di dipendenza economica per esigenze di brevità.

In primo luogo giova evidenziare che nel caso *de quo* la richiesta del franchisor non ha alcun fondamento contrattuale. Infatti, il contratto di franchising tra la Alfa S.r.l. e la Beta S.r.l. non contiene un'espressa disposizione relativa alla proprietà delle banche dati redatte dal franchisee, né prevede un obbligo di consegna da parte del franchisee al franchisor delle banche dati contenenti l'elenco clienti, alla cessazione del relativo contratto.

Successivamente alla riforma della disciplina di diritto d'autore introdotta con il D. Lgs. n. 169 del 6 maggio 1999 in attuazione della Direttiva n. 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, le banche dati sono tutelate come opere d'ingegno secondo quanto previsto dall'art. 1, 2° comma della citata normativa a patto che costituiscano una creazione intellettuale dell'autore, per la scelta oppure per la disposizione dei materiali. Per le banche dati si intende raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. In particolare, la nozione dei dati si estende anche ai dati personali ai sensi dell'art. 4, 1° comma lettera b) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione di dati personali*, in quanto la prima nozione, secondo la più recente dottrina, comprende gli elementi più svariati e delle più diverse nature<sup>105</sup>. Pertanto, il franchisee può argomentare che essendo il titolare delle banche dati dei clienti serviti dai propri punti vendita ormai chiusi e in assenza di un'apposita clausola nel contratto di franchising circa il diritto alle banche dati, non abbia nessun obbligo di trasferire i propri diritti d'autore oppure a concedere la licenza di utilizzarli al franchisor. Punto debole di tale argomento è che le banche dati in questione potrebbero non soddisfare i criteri di creatività di cui alla disciplina del diritto d'autore.

---

<sup>105</sup> B. M. Gutierrez, Banche dati e diritto di autore in: Nomi di dominio, marchi e copyright, Proprietà intellettuale ed industriale in Internet a cura di C. Vaccà, Giuffrè Editore, Milano 2005, p. 200.

### **a. Possiamo parlare di pratiche commerciali scorrette?**

Esaminiamo ora se nella fattispecie in esame la richiesta del franchisor costituisca una pratica commerciale scorretta in quanto aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 206/2005 - *Codice del consumo* (d'ora in avanti anche solo: codice del consumo). Infatti, con la riforma del codice del consumo attuata dall'art. 7 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, l'ambito di applicazione della disciplina è stato ampliato per comprendere non solo le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, ma anche le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e micro imprese (art. 19, 1° comma del codice del consumo). Queste ultime sono state definite come entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro. Partendo dal presupposto che nel caso *de quo* il franchisee abbia tutti i requisiti di micro impresa, occorre analizzare la possibilità di invocare la tutela prevista negli artt. 24 e 25 del codice del consumo.

Alla luce dell'art. 24 del codice del consumo una pratica commerciale è considerata come aggressiva quando, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio (oppure del micro imprenditore) in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe assunto.

Nella dottrina si evidenzia che nella fattispecie dell'art. 24 del codice del consumo vengono comunemente individuati due elementi costitutivi: uno di carattere strutturale, rappresentato da quegli atti che costituiscono molestie, coercizioni, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, tali da limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio o dal micro imprenditore in relazione al prodotto e l'altro di carattere funzionale, rappresentato dall'induzione (effettiva o potenziale) del microimprenditore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso<sup>106</sup>. Infatti, la disciplina in esame ha come obiettivo di fondo la tutela del diritto del consumatore o del micro imprenditore di assumere una libera decisione commerciale e, pertanto, mirano in via diretta alla salvaguardia degli interessi economici di questi<sup>107</sup>.

In primo luogo occorre esaminare se nella fattispecie in questione vi sia il presupposto di carattere strutturale della pratica commerciale aggressiva, quale l'indebito condizionamento, inteso, secondo quanto previsto dall'art. 18, lett. l) del codice del consumo, come lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore (o rispetto al microimprenditore) per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole. Nella letteratura si evidenzia che mediante tale condotta il professionista sfrutta la posizione di debolezza strutturale del consumatore al fine di orientarne i comportamenti di natura commerciale: il professionista sfrutta una posizione di potere giuridica o anche di mero fatto nei confronti del consumatore, al fine di esercitare una pressione indebita nei suoi confronti<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Commentario Breve al diritto dei consumatori*, Cedam, 2010, p. 192-193.

<sup>107</sup> G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Op. cit.*, p. 192-193.

<sup>108</sup> G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Op. cit.*, p. 195.



Infatti, nel caso *de quo* il franchisor sfrutta la sua posizione di potere derivante dalla esistenza in suo favore della fideiussione bancaria a prima richiesta consegnata dal franchisee a garanzia dell'adempimento degli obblighi pecuniari derivanti dal contratto di franchising. Utilizzando tale situazione di potere, il franchisor cerca di condizionare la riconsegna della polizza fideiussoria alla fornitura delle banche dati dei clienti serviti dai punti vendita del franchisee ormai chiusi. Così, il franchisor esercita una pressione indebita nei confronti del franchisee ai sensi dell'art. 18 lett. f) del codice del consumo in quanto la fideiussione bancaria a prima richiesta fornita dal franchisee ha per oggetto quello di garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo, obblighi regolarmente adempiuti dal franchisee. Mentre la richiesta del franchisor di fornire le banche dati dei clienti non ha fondamento contrattuale. Visto che il franchisee ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di franchising e che tale rapporto è stato risolto anticipatamente, non sussiste nessun motivo per il franchisor di detenere fideiussione. Anche l'obbligo di non danneggiare il marchio o la rete di franchising è stato adempiuto dal franchisee che ha provveduto a reindirizzare la clientela nei punti vendita più vicini. Il franchisee sostiene quindi che così facendo ha dato esecuzione in buona fede all'obbligo di tutelare il sistema di franchising. D'altro canto, si consideri il fatto che la garanzia fideiussoria rilasciata dalla banca abbia la clausola "a prima richiesta", la quale consente al franchisor di richiedere l'immediata realizzabilità di tale garanzia senza che la banca analizzi la fondatezza della richiesta, dando luogo allo stesso tempo al diritto di regresso da parte di quest'ultima nei confronti del franchisee. In questo caso quindi il comportamento del franchisor costituisce un'indiretta minaccia di recare un danno patrimoniale al franchisee nel caso in cui lo stesso non consegni la banca dati dei clienti al franchisor.

Alla luce di quanto sopra esposto l'indebito condizionamento esercitato dal franchisor nei confronti del franchisee è indubbiamente tale da poter

limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del franchisee. Inoltre, nella fattispecie in esame si può affermare che sussista l'elemento costitutivo della pratica commerciale scorretta di carattere funzionale in quanto il franchisee è indubbiamente indotto ad assumere una decisione di natura commerciale circa la consegna delle banche dati dei clienti, aventi un significativo valore economico, che non avrebbe altrimenti preso.

In questa sede occorre menzionare che l'art. 25 del codice di consumo fornisce gli strumenti interpretativi per individuare le fattispecie idonee ad essere qualificate quali pratiche commerciali aggressive che devono essere presi in considerazione in ogni singolo caso nonostante l'elencazione di cui all'art. 24 del codice del consumo non sia tassativa o esaustiva. Nel caso in esame l'art. 25, 1° lett. d) acquista una particolare rilevanza in quanto indica il carattere aggressivo di una pratica commerciale che comporta un'imposizione di qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista nel caso in cui un consumatore (o un micro imprenditore) intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista. Infatti, il fatto che il franchisor abbia condizionato la restituzione della garanzia fideiussoria a prima richiesta alla consegna delle banche dati elaborate dal franchisee dà luogo ad un ostacolo non contrattuale. Nella letteratura si afferma che di ostacolo non contrattuale possa parlarsi non già solo in relazione alla fase di esecuzione del contratto, bensì anche con riferimento alla fase precontrattuale e a quella di scioglimento dello stesso in quanto le pratiche aggressive *ostacolano l'esercizio dei diritti contrattuali del consumatore e, più precisamente, delle situazioni giuridiche di cui esso è titolare, situazioni che possono essere di fronte legale o negoziale e che riguardano in senso ampio la vicenda negoziale*<sup>109</sup>. Assumendo che dal contratto di franchising si possa evincere l'obbligo da parte del franchisor di

---

<sup>109</sup> G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Op. cit.*, p. 201.

restituire la garanzia fideiussoria dell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da tale contratto al momento della sua cessazione, il comportamento del franchisor nella fattispecie in esame costituisce un'imposizione di un ostacolo non contrattuale e oneroso nei confronti del franchisee, il quale intende di esercitare il proprio diritto alla restituzione della garanzia.

Riguardo alla possibilità del franchisee di invocare gli strumenti di tutela previsti nel codice del consumo occorre soffermarsi sulla nozione di pratica commerciale e di pratica commerciale aggressiva. Anche se l'ambito dell'applicazione della normativa è stato esteso sui micro imprenditori, la definizione di pratica commerciale tra professionista e consumatore introdotta nell'art. 18, 1° comma, lett. d) riguarda un'azione posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto. Nel caso in esame si pone la domanda quale fosse il prodotto offerto dal franchisor in relazione al quale il franchisee è indotto a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad avviso di chi scrive, visto che i due contratti di franchising in questione hanno ad oggetto la distribuzione di prodotti che portano il marchio del franchisor, si può ipotizzare che la pratica commerciale scorretta posta in essere dal franchisor riguardi la fornitura di propri prodotti. Inoltre, visto che la definizione di prodotto, introdotta nell'art. 18, 1° comma lett. c) del codice del consumo, è talmente ampia da comprendere qualsiasi diritto o obbligazione, si può argomentare che la pratica commerciale aggressiva compiuta dal franchisor sia relativa all'esercizio di diritti da parte del franchisee in relazione all'oggetto del contratto di franchising. Infatti, l'art. 24 del codice del consumo considera come aggressiva una pratica commerciale che limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio (o del microimprenditore) in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. La decisione commerciale viene definita nell'art.

18, 1° comma lett. m) del codice del consumo come decisione presa da un consumatore (o da un microimprenditore) relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Alla luce di quest'ultima nozione si può sostenere che la pratica commerciale aggressiva posta in essere dal franchisor riguarda l'esercizio da parte del franchisee di diritti derivanti da due contratti di franchising e, più precisamente, il diritto alla restituzione delle garanzie fideiussorie alla scadenza di contratti in questione.

Tornando agli strumenti di tutela previsti nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, nella fattispecie in esame, il franchisee potrebbe fare un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in poi: AGCM o l'Autorità) ai sensi dell'art. 27, 2° comma del codice del consumo, al fine di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal franchisor e di eliminare gli effetti delle stesse. Il vantaggio principale di fare ricorso a tale strumento consiste nel fatto che l'AGCM nel corso del processo amministrativo può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale qualora tale esigenza risulti giustificata nelle circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti (art. 27, 5° comma del codice del consumo). Nella dottrina si evidenzia che tale previsione consente all'Autorità di rovesciare sul professionista il rischio per la mancata o insufficiente prova delle infrazioni al divieto di porre in essere azioni, immissioni, condotte o dichiarazioni ritenute scorrette, purché ciò non realizzi un irragionevole superamento del principio di contraddittorio e del diritto di difesa del professionista sottoposto all'indagine<sup>110</sup>. Per di più, il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e

---

<sup>110</sup> E. Capobianco, G. Perlingieri: Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 106.

comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie introdotto con la delibera dell'AGCM del 8 agosto 2012, n. 23788 (G.U. del 28 agosto 2012, n. 200), in attuazione dell'art. 27, 11° del codice del consumo, consente all'Autorità di avvalersi degli strumenti istruttori ampiamente riconosciuti nella disciplina antitrust e, nello specifico, di richiedere, in qualunque momento del procedimento, alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni o esibire i documenti utili ai fini dell'istruttoria; di disporre ispezioni al fine di raccogliere documenti aziendali e prenderne copia, nonché di disporre perizie e consultare esperti ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria (artt. 11, 12, 13 del Regolamento). Alla fine dell'istruttoria, qualora l'AGCM decida che vi siano i presupposti, emette il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta disponendo inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tale strumento di tutela, alla luce anche delle considerazioni che seguono, potrebbe pertanto essere quello maggiormente efficace.

Come vedremo più in dettaglio in seguito, un altro ipotizzabile strumento di tutela del franchisee è previsto nell'art. 2598 c.c., il quale introduce la disciplina della concorrenza sleale. Gli atti di concorrenza sleale abbracciano le fattispecie confusorie relative all'uso di nomi e segni distintivi altrui, le fattispecie di denigrazione e appropriazione di pregi nonché quelle in ogni caso contrarie ai principi di correttezza professionale, inidonei a danneggiare l'azienda concorrente. Una volta accertato che tale atto sia stato posto in essere dal franchisor, il franchisee può ottenere, oltre alla sentenza inibitoria nei confronti del concorrente, il risarcimento dei danni subiti. Secondo quanto previsto nell'art. 27, 15° comma del codice del consumo è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, *inter alia*, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile. Nonostante il fatto che il procedimento amministrativo instaurato davanti all'AGCM ex art. 27, 2°

comma del codice del consumo e quello davanti dal giudice ordinario siano autonomi e autosufficienti e non si trovino reciprocamente su un piano di pregiudizialità, il giudice ordinario, accertando l'illiceità della pratica scorretta che si assume lesiva, può avvalersi degli eventuali accertamenti dell'Autorità nonché può utilizzare le risultanze istruttorie compiute in sede del procedimento davanti all'AGCM<sup>111</sup>. Tutto ciò fa sì che la posizione del franchisee nel procedimento civile ex art. 2598 c.c. possa rivelarsi facilitata a causa della precedente attività istruttoria dell'Autorità. Per di più, nella fattispecie in esame il ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato offre al franchisee ulteriori vantaggi, tra i quali la possibilità di conseguire il provvedimento inibitorio nei confronti del franchisor, la mancanza del secondo grado di merito nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, lo spostamento dell'onere della prova sul franchisor e la possibilità di agire in giudizio nei confronti del franchisor al fine di conseguire il risarcimento dei danni ex art. 2598 n. 3 e ss. c.c.

#### **b. Concorrenza sleale.**

Partendo dal presupposto che le banche dati dei clienti elaborate del franchisee potrebbero non soddisfare i criteri di creatività previsti nella disciplina di diritti d'autore, come rilevato in precedenza, in questa sede occorre esaminare se il franchisee nel caso *de quo* potrebbe avvalersi degli strumenti di tutela concorrenziale delle informazioni aziendali previsti nell'art. 2598 n. 3 e ss. c.c.

Visto che le informazioni aziendali segrete sono altresì tutelate dagli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 *Codice della proprietà industriale* (d'ora in poi anche: c.p.i.), in primo luogo occorre delineare i rispettivi ambiti

---

<sup>111</sup> E. Capobianco, G. Perlingieri, *Op. cit.*, p. 110-113.

dell'applicazione delle suddette discipline. Secondo quanto previsto nell'art. 98 c.p.i. costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. L'art. 98 c.p.i. invece stabilisce che ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni segrete, come definite nell'art. 98 c.p.i., ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo. Alla luce di quanto sopra esposto nella recente dottrina si argomenta che la violazione dei segreti da parte di un concorrente continua a costituire un atto di concorrenza sleale in quanto, accanto alle informazioni riservate qualificate di cui all'art. 98 c.p.i., esistono altre informazioni che, pur non soddisfacendo tutti i requisiti previsti per la tutela di diritti di proprietà industriale, sono tuttavia tutelabili ai sensi dell'art. 2598, n.3 c.c. a patto che siano soddisfatti i presupposti di quest'ultima disciplina<sup>112</sup>. In conclusione giova evidenziare che nella fattispecie in esame le banche dati sarebbero tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., qualora fossero qualificate dalla presenza dei requisiti di segretezza, di valore economico e, soprattutto, della loro sottoposizione a particolari cautele che ne precludono l'accessibilità ai terzi. Anche se nel caso in esame possiamo desumere sia la segretezza della banche dati, in quanto esse non siano facilmente reperibili o messe a disposizione del pubblico, sia il loro valore economico, visto che esse procurano un vantaggio concorrenziale per l'impresa mettendola in una posizione privilegiata al mercato, non abbiamo le informazioni circa la presenza del terzo presupposto, vale a dire la loro sottoposizione a misure di segretezza ai sensi dell'art. 98 c.p.i.

---

<sup>112</sup> G. Alpa, V. Mariconda, Codice civile, Commentari IPSOA, t. III, Wolters

Detto ciò occorre esaminare se nella fattispecie in esame il franchisor possa invocare gli strumenti di tutela previsti nell'ipotesi di concorrenza sleale e introdotti nell'art. 2598 n. 3 e ss. La citata norma stabilisce che chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo (rispetto a quelli elencati negli art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c.) non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, compie atti di concorrenza sleale. Nella letteratura si evidenzia che per avvalersi della suddetta tutela è necessaria la presenza dei presupposti di natura soggettiva e oggettiva, quali rapporto di concorrenza tra gli imprenditori, contrarietà degli atti posti in essere ai principi della correttezza professionale nonché inidoneità dannosa di tali atti.

Per quanto riguarda il presupposto della sussistenza del rapporto di concorrenza tra gli imprenditori, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato l'interpretazione relativamente ampia di tale nozione tale da comprendere la concorrenza tra di loro in un ambito territoriale potenzialmente comune. Infatti, La Corte di Cassazione ha stabilito che presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune e, quindi, la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e



sucedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale<sup>113</sup>.

Nell'ipotesi più frequente nella prassi, relativa alla tutela concorrenziale delle informazioni aziendali, si ha la condotta contraria alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. qualora l'imprenditore si procuri le informazioni aziendali del concorrente in maniera parassitaria, al fine di conseguire un vantaggio che non avrebbe ottenuto con le proprie risorse o che avrebbe ottenuto in tempi molto più lunghi e con costi superiori<sup>114</sup>. Infatti, la giurisprudenza ritiene che la tutela dei segreti industriali non riguardi soltanto le informazioni di per sé irraggiungibili dai concorrenti, ma è volta anche ad inibire le "scorciatoie" per l'acquisizione di informazioni industrialmente utili. Pertanto, compie un atto della concorrenza sleale anche un imprenditore che risparmia con la sottrazione di dati altrui tempi e costi altrimenti necessari per una loro autonoma ricostruzione<sup>115</sup>. Oltre alla contrarietà alla correttezza professionale degli atti compiuti dal concorrente, l'art. 2598 n. 3 c.c. richiede altresì l'idoneità dannosa della condotta illecita di chi si procuri con le informazioni aziendali altrui, intesa come perdita del valore economico che consegue da tale condotta e, più specificamente, la perdita di una quota di clientela da parte del soggetto che ha subito la sottrazione di informazioni<sup>116</sup>.

In questa sede giova evidenziare che nonostante la più frequente ipotesi della sottrazione di informazioni aziendali nella giurisprudenza riguardi l'ottenimento di liste clienti e dati commerciali dell'imprenditore concorrente senza il suo consenso, tramite l'assunzione degli ex dipendenti dello stesso,

---

<sup>113</sup> Cass. Civ., 22 luglio 2009, n. 17144 Calzature Capan S.r.l. v. Salvatore Ferragamo Italia S.r.l.

<sup>114</sup> G. Alpa, V. Mariconda, *Op. cit.*, p. 2536-2537.

<sup>115</sup> C. App. Milano, 29 novembre 2002, T. Orvieto, ord. 4 luglio 1996, tratto da: G. Alpa, V. Mariconda, *Op. cit.*, p. 2536-2537.

<sup>116</sup> Trib. Modena, 20 aprile 2005, tratto da: G. Alpa, V. Mariconda, *Op. cit.*, p. 2536-2537.

l'art. 2598 n. 3 c.c., ha una portata talmente ampia da includere anche le altre ipotesi dell'appropriazione di informazioni aziendali altrui a patto che vi siano i presupposti essenziali dell'istituto della concorrenza sleale quali il rapporto di concorrenza tra il legittimo detentore delle informazioni aziendali e chi adotta la condotta illecita, la contrarietà alla correttezza professionale degli atti compiuti e l'idoneità dannosa di tali atti. Infatti, a parere di chi scrive, l'art. 2598 n. 3 c.c. abbraccia anche la situazione, come quella nel caso *de quo*, nella quale l'imprenditore si procura delle informazioni aziendali del concorrente abusando la propria posizione di preminenza e potere ed esercita illecita pressione nei confronti di quest'ultimo al fine di ottenere le banche dati della clientela.

Tornando alla fattispecie qui in esame, si ricordi che, successivamente alla risoluzione anticipata di due contratti di franchising diretto, il franchisee continuava a operare in un certo numero di punti vendita appartenenti alla rete in diretto rapporto di concorrenza con il franchisor. Infatti, il franchisor gestiva delle unità concorrenti rispetto ai rimanenti punti di vendita dal franchisee. Visto che le parti esercitavano contemporaneamente la stessa attività commerciale, avente ad oggetto la vendita del medesimo prodotto, in un ambito territoriale potenzialmente comune alla luce della sentenza della Corte di Cassazione citata precedentemente, si può evincere la sussistenza del rapporto di concorrenza tra il franchisor e il franchisee. Inoltre, si può argomentare che il comportamento del franchisor abbia soddisfatto il criterio della contrarietà alla correttezza professionale, in quanto lo stesso sfruttava la propria posizione di potere derivante dall'illegittima detenzione delle garanzie fideiussorie a prima richiesta, nonostante la cessazione del rapporto contrattuale e la mancanza delle pendenze tra le parti, al fine di esercitare un'illecita pressione nei confronti del franchisee per procurarsi delle informazioni aziendali di quest'ultimo, alle quali il franchisor non avrebbe altrimenti avuto nessun diritto. Infatti, in tal modo il franchisor mira a procurarsi un vantaggio concorrenziale derivante dai dati aziendali altrui senza

dover impiegare le proprie risorse, in termini di tempo e costi, altrimenti necessarie per la loro autonoma ricostruzione, a discapito dei negozi del franchisee ancora aperti.

Nella fattispecie in esame il franchisee potrebbe avvalersi degli strumenti di tutela previsti nell'art. 2599 c.c. richiedendo l'accertamento che gli atti compiuti dal franchisor nei suoi confronti abbiano avuto il carattere della concorrenza sleale e l'inibizione della loro continuazione. Infatti, la principale sanzione prevista nell'art. 2599 c.c. consiste nel divieto posto dal giudice al franchisor di continuare l'attività o ripetere gli atti dei quali è stata accertata l'illecita nel futuro. Al fine di ottenere tale tutela il franchisee deve provare soltanto l'attualità del pericolo di compimento o di ripetizione dell'atto illecito nei suoi confronti, ma non è necessario che lo stesso provi la sussistenza del danno patrimoniale subito. Inoltre, il franchisee può fare ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo che il giudice inibisca al franchisor di riscuotere la garanzia bancaria a prima richiesta nelle more del giudizio ordinario ex art. 2598 n. 3 c.c.

È da escludere che nel caso in questione il franchisee possa fare ricorso all'istituto introdotto nell'art. 2600 c.c. in quanto non abbia ancora subito un danno effettivo in conseguenza degli atti di concorrenza sleale posti in essere dal franchisor. Tale facoltà si attuerebbe indubbiamente qualora il franchisor ottenesse le banche dati in seguito all'illecita pressione esercitata nei confronti del franchisee oppure qualora il franchisor provvedesse a riscuotere la garanzia fideiussoria nonostante la mancanza delle pendenze tra le parti. In tal caso il franchisee dovrebbe provare il danno attuale subito in seguito degli atti di concorrenza compiuti dal franchisor, diversamente da quanto previsto per la tutela inibitoria, e il nesso di causalità tra il comportamento illecito del franchisor e il danno cagionato. L'art. 2600 c.c. costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 2043 c.c. in quanto una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, vi è la presunzione di colpa da parte del franchisor e spetta a quest'ultimo provare

l'assenza di tale presupposto soggettivo al quale si ricollega l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati.

### **c. La richiesta di restituzione dell'originale della garanzia fideiussoria.**

Il franchisee può agire in giudizio in base all'art. 2930 c.c. per ottenere la condanna del franchisor alla restituzione dell'originale di garanzia fideiussoria previo rilascio da parte della banca. Anche in questo caso il franchisee può presentare il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'inibizione dell'eventuale richiesta di riscossione della garanzia fideiussoria che potrebbe essere presentata dal franchisor alla banca. Come già argomentato, visto che il franchisee ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di franchising e che tale rapporto è stato risolto anticipatamente, non sussiste nessun motivo economico per la continuazione di tale garanzia. Tale situazione giustifica la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris* nel richiedere il provvedimento inibitorio. Nella fattispecie in esame esiste, altresì, il presupposto del *periculum in mora* considerando il fatto che la detenzione della garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte del franchisor gli consenta di richiedere la riscossione della stessa senza che la banca analizzi la fondatezza della richiesta. Ciò dà luogo al diritto di regresso da parte della banca nei confronti del franchisee e, in conseguenza, comporta la forte esposizione debitoria di quest'ultimo, la quale è in grado di compromettere lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale e provocare il fallimento del franchisee. Inoltre, il franchisee continua a pagare i costi relativi alla fideiussione, subendo un danno economico notevole.

## ***BIBLIOGRAFIA***

- M. Mendelsohn, Editor, *International Encyclopaedia of Franchising*, Issue 2, 2004, published by Richmond Law & Tax Ltd., United Kingdom;
- M. Mendelsohn, *The Guide to Franchising*, Sixth Edition, 1999, published by Cassell, United Kingdom;
- A. S. Konigsberg Q.C., *International Franchising*, Third Edition, 2008, Juris Publishing Inc., New York, USA;
- A. Netzer (Ed.), *International Franchising, The Comparative Yearbook of International Business*, Special Issue 2007, 2008, Kluwer Law International;
- UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law, *Guide to International Master Franchise Arrangements*, 2<sup>nd</sup> Edition, Rome 2007;
- A. Frignani, *Il contratto di franchising. Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la Legge 129 del 2004*, Giuffr  Editore, 2012;
- E. Tripodi, V. Pandolfini, P. Ianozzi, *Il manuale del franchising, la disciplina normativa, la giurisprudenza, i modelli contrattuali*, Cosa&Come Giuffr  Editore per il professionista e per l'azienda, 2005;
- J. Young, *Recent Developments in Franchising in the Middle East and North Africa*, International Journal of Franchising Law, Volume 9, Issue 6, 2011, Clearhout Publishing Ltd.;
- L. Plave, F. Turitto, P. Ward, W. Woods, *The Dark Side of Master Franchising*, International Journal of Franchising Law, Volume 11, Issue X, 2013; Clearhout Publishing Ltd.;
- M. Parivodi , *Termination of Franchise Contracts – a Comparative Study*, International Journal of Franchising Law, Volume 7, Issue 5, 2009, Claerhout Publishing Ltd.;
- R. Gardner, A. Hurwitz, F.R. Turitto, L. Weinberg, *Key Issues When Advising Master Franchisees and Area Developers*, International Journal of Franchising Law, Volume 11, Issue 3, 2013, Claerhout Publishing Ltd.;

- B. Spiegelfeld, M. Krenn, *Termination of Master Franchise Agreements in Austria*, International Journal of Franchising Law, Volume 6, Issue 3, 2008, Claerhout Publishing Ltd.;
- A. Frignani, A. Sonnati, *Italy – Termination of Master Franchise Agreements and the Consequences*, International Journal of Franchising Law, Volume 6, Issue 4, 2008, Claerhout Publishing Ltd.;
- Y. Gramatidis, *Greece – Termination of Master Franchise Agreements*, International Journal of Franchising Law, Volume 6, Issue 5/6, 2008, Claerhout Publishing Ltd.;
- M. Abell, A. Lombart, D. Waldt, R. Belda de Mergelina, *When Insolvency Strikes*, International Journal of Franchising Law, Volume 7, Issue 3/4, 2009, Claerhout Publishing Ltd.;
- L. Polsky, *Canada – Termination of a Master Franchise Agreement*, International Journal of Franchising Law, Volume 6, Issue 5/6, 2008, Claerhout Publishing Ltd.;
- P. Mehta, *India – Termination of Master Franchise Agreements and the Consequences*, International Journal of Franchising Law, Volume 5, Issue 3, 2007, Claerhout Publishing Ltd.;
- A. Fernlund, *Sweden – Termination of Master Franchise Agreements*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 1, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- A. Frignani, *Franchising Under Regulation 330/2010 on Vertical Restraints, Restraints on Competition*, International Journal of Franchising Law, Volume 9, Issue 5, 2011, Claerhout Publishing Ltd.;
- J. Pratt, *Non-Compete Covenants*, International Journal of Franchising Law, Volume 11, Issue 4, 2013, Claerhout Publishing Ltd.;
- E. Levitt, *Non-Competition Covenants in a Canadian Context*, International Journal of Franchising Law, Volume 9, Issue 3, 2011, Claerhout Publishing Ltd.;

- C. Caffé, *Brazil – In Term and Post Term Restraints on Competition*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 1, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- S. Germann, *New Zealand – In Term and Post Restraints on Competition*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 1, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- D. Oppenheim, F. Nadborny, *Choice of Law Provisions*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 6, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- L. Garcia Gutierrez, *Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts*, Yearbook of Private International Law, Volume 10, 2008, p. 233-244, Germany;
- J. Brimer, K. Metzloff, J. Baer, *Enforcement Issues in International Franchising*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 2, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- M. Abell, M. Daigle, M. Lockerby, *Avoiding and Managing System-Wide Litigation in International Franchising, Restraints on Competition*, International Journal of Franchising Law, Volume 8, Issue 4, 2010, Claerhout Publishing Ltd.;
- W. Woods, P. Russell, *U.S. Supreme Court Grants Expanded Protection for the Use of Class Arbitration Waivers*, International Journal of Franchising Law, Volume 9, Issue 4, 2011, Claerhout Publishing Ltd.;
- L.P. Comoglio, R. Vaccarella, *Codice di procedura civile commentato*, Terza edizione, UTET Giuridica, Torino, 2010.
- C. Vaccà (Ed.), *Nomi di dominio, marchi e copyright, Proprietà intellettuale ed industriale in Internet*, Giuffrè Editore, Milano 2005.
- G. Jarach, A. Pojaghi, *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, 2012.
- G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Cedam, 2010.

- E. Capobianco, G. Perlingieri: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
- G. Vettori, *Codice del Consumo, Aggiornamento, Pratiche commerciali scroette e azione collettiva*, CEDAM, 2009.
- G. Alpa, V. Mariconda, *Codice civile, Commentari IPSOA*, t. III, Wolters Kluwer, 2013.
- G. Bonili, M. Confortini, *Codice Civile Commentato*, Artt. 1678 - 2969, Quarta Edizione, Utet Giuridica, 2012.