



STEFANO D'ANDREA

Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi della Tuscia

IL CONTRATTO DI *MERCHANDISING*, GLI ALTRI CONTRATTI ATIPICI E L'USO ALTERNATIVO DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. *L'uso alternativo del diritto nelle questioni di validità dei contratti atipici.* – 2. *Carattere relativo del principio di novità del marchio fino al 1992.* – 3. *La battaglia della dottrina per la tutela dell'interesse del titolare del marchio rinomato allo sfruttamento esclusivo delle potenzialità suggestive del marchio.* – 4. *La battaglia della dottrina per la validità di licenze d'uso del marchio non esclusive ma relative a beni già prodotti dal titolare del marchio.* – 5. *L'uso alternativo del diritto per la validità del contratto di merchandising.* – 6. *Come è andata a finire: la genesi delle nuove norme. Adeguamento alla coscienza sociale o produzione di rilevanti mutamenti sociali?* – 7. *Forme dell'uso alternativo del diritto per la validità dei contratti atipici.* – 8. *I giuristi, i metodi e l'ideologia: falsa coscienza, ideologia e interessi promossi e sacrificati dall'uso alternativo, capitalistico e antiborghese del diritto.*

1. – Alcuni recenti studi, condotti sui contratti atipici, hanno sollevato l'ipotesi che, a partire dalla fine degli anni settanta, civilisti e commercialisti abbiano fatto un vero e proprio uso alternativo del diritto, per affermare la validità dei contratti atipici, che sono, per lo più, contratti predisposti dalla grande impresa e imposti a imprenditori aderenti, per lo più piccoli e medi imprenditori, e in alcuni casi agli enti pubblici. In particolare, è sembrato che, con un vario grado di consapevolezza, i giuristi abbiano *rimosso limiti che il diritto positivo di matrice liberale e borghese poneva a talune forme di valorizzazione del grande capitale*¹.

In questa occasione intendo verificare se, nel dibattito dottrinale che ha preceduto gli interventi normativi che hanno condotto alla sicura validità del contratto di *merchandising*, la dottrina abbia svolto il ruolo di promotrice della validità, per poi tentare (§§ 7 e 8) una sistemazione generale dell'uso alternativo del diritto per qualificare validi i contratti atipici.

Tuttavia, la vicenda storica della disciplina dei marchi ha un valore culturale in sé, e perciò va ben cono-

¹ A questa ipotesi di uso alternativo del diritto non si è fatto alcun cenno nei quattro recenti seminari che hanno preso spunto dalla commemorazione del cinquantenario del convegno catanese del 1972, dedicato all'"Uso alternativo del diritto". I seminari sono stati promossi da G. Azzariti, A. Di Martino e A. Somma e svolti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma. In attesa della pubblicazione degli atti, le video-registrazioni delle relazioni e degli interventi sono disponibili sulla rete. Nessuna traccia della segnalata ipotesi di uso alternativo del diritto si trova, in particolare, nell'ampia relazione di M. Barcellona, già pubblicata in forma autonoma (M. BARCELLONA, *Giudici, politica, democrazia. Uso alternativo del diritto o diritto alternativo: alle radici di uno scontro in un mondo cambiato*, Roma, 2023), in quella di Lipari, che ha ripercorso il saggio di qualche anno fa (N. LIPARI, *L'uso alternativo del diritto, oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, I, 144 ss.), in quella di C. CAMARDI, *L'uso alternativo del diritto tra teoria e prassi*, in *Jus civile*, 5/2023, 970 ss. e in quelle degli altri civilisti e commercialisti intervenuti (Nivarra, Salvi, Denozza e Libertini), non ancora pubblicate.

Sugli studi accennati nel testo mi soffermerò nel §§ 7 e 8.



sciuta, perché mostra che il diritto neoliberale, se, indubbiamente, sotto molti profili, è liberale – rinuncia alle politiche di piena occupazione; disciplina dei contratti di lavoro subordinato, tornata allo scambio ineguale; riduzione del settore pubblico; liberoscambismo internazionale, in particolare, libera circolazione dei capitali e quindi promozione della rendita finanziaria –, sotto altri profili, è un diritto post-borghese e pertanto post-liberale, nel senso di contrario a taluni caratteri che il liberalismo, come ideologia borghese, aveva nell’ottocento e nella prima parte del novecento ².

2. – La prima legge generale che riconosceva il diritto esclusivo all’uso di un marchio si ebbe in Francia nel 1803. Cavour, nel 1854, presentava un progetto di legge sui marchi di fabbrica e commercio, che divenne legge nel 1855. Questa disciplina sarà legge del Regno d’Italia nel 1868. L’originaria disciplina dei marchi è dunque una disciplina *liberale e borghese* per eccellenza.

Il marchio aveva, e avrà ancora per lungo tempo, un’unica funzione: la *funzione di distinzione*: distingueva i prodotti dell’imprenditore che li aveva messi in commercio, *per i quali era stato registrato*; proteggeva l’imprenditore contro contraffattori e imitatori che avessero utilizzato un marchio identico o simile *per prodotti identici o simili* (della stessa “specie”).

Chi avesse utilizzato o registrato il marchio o un marchio simile per prodotti diversi e non simili, avrebbe agito lecitamente e validamente ³.

La tesi, pressoché pacifica in dottrina, non trovava una chiarissima affermazione nella legge del 1868 ed era fondata, da un lato, sul fatto che una norma (art. 7, lett. b, L. 30 agosto 1868, n. 4577) prevedeva che nella domanda di brevetto dovessero essere specificati gli oggetti sui quali si intendeva apporre il marchio, dall’altro sul (supposto) principio della protezione condizionata a una possibilità di concorrenza ⁴.

I dati normativi erano davvero labili e ciò testimonia che il carattere estremamente limitato del “monopolio” concesso al titolare del marchio trovasse fondamento nella *mentalità borghese e liberale dei giuristi*, i quali esprimevano la ideologica contrarietà ai “privilegi” e ai “monopoli” *giuridici*, facendo dire alla legge ciò che essa al più vagamente accennava ⁵.

Pur in assenza di chiare disposizioni, la mentalità borghese induceva i giuristi a limitare le facoltà giuridiche esclusive riconosciute al titolare del diritto di marchio, che era definito come titolare di un “monopolio” ⁶.

²Questo saggio è dedicato ai caratteri post-borghesi del diritto *privato* neoliberale. Tuttavia, anche il diritto *pubblico* dell’economia contemporaneo presenta caratteri post-borghesi. Basti pensare che il dogma della cosiddetta indipendenza delle banche centrali non era un dogma liberale: nell’epoca liberale, il tasso di sconto lo decideva il Governo (mi sono soffermato sul tema in SOVERIA MANNELLI, *L’Italia nell’Unione europea. Tra europeismo retorico e dispotismo “illuminato”*, 2022, 119 s.).

³M. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell’industria e nel commercio*, Torino 1893, 26 e 158; A. RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, II, 2 ed., Torino 1927, 35. M. GHIRON, *Corso di diritto industriale*, II, Roma 1929, 39.

⁴La contraria e minoritaria opinione era fondata sulla concezione del marchio come oggetto di proprietà. Indicazioni in P. GRECO, *Sui limiti del diritto di esclusiva e su altre questioni in materia di marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, 212 ss., che tuttavia accoglieva la premessa ma respingeva la conseguenza.

⁵Sulla “mentalità” della borghesia, come fondamento del nascente liberalismo, è sempre da leggere la pagina di G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, prefazione di C. Ocone, (1925) Milano 2021, 8 s., in quale osservava come la borghesia, fin dalla sua polemica con la nobiltà in seno all’Assemblea degli Stati Generali del 1614 – la borghesia si dichiarò disposta a far cessare l’ereditarietà delle cariche (che essa si accaparrava grazie alla ricchezza) e persino ad eliminarne la venalità, se fossero state cancellate le pensioni, tutte percepite dalla nobiltà –, pur essendo cresciuta grazie ai privilegi giuridici delle corporazioni, fosse disponibile a perdere i propri, pur di far cessare quelli della nobiltà. La battaglia particolare del 1614 anticipava la futura battaglia generale.

⁶M. AMAR, *op. cit.*, 46; M. GHIRON, *op. cit.*, 28 s.



Il principio di relatività (della novità del marchio), più spesso definito di specialità, veniva espressamente consacrato dalla legge marchi del 1942 (Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929) e dal codice civile: per l'art. 4 della legge marchi, il brevetto esplicava il suo effetto “*limitatamente* al genere di prodotti o merci in esso indicati”; l'art. 2569 cod. civ., prevedeva che “chi ha registrato un marchio... ha diritto di valersene in modo esclusivo *solo limitatamente* al genere di prodotti o merci in esso indicati”; l'art. 17 della legge marchi escludeva la novità del marchio soltanto nel caso fosse stato già usato un marchio (identico o simile) distintivo di prodotti o merci “dello stesso genere”.

Erano alcune delle norme dalle quali, come è stato acutamente osservato, “emerge(va) chiaramente la *ratio* di evitare un'eccessiva dilatazione delle facoltà esclusive riconosciute al titolare del diritto”⁷.

Il principio di specialità significava che qualsiasi imprenditore aveva *il diritto* di registrare il marchio *Coca Cola* per produrre e commercializzare scarpe o il marchio *Adidas* per produrre e commercializzare felpe, e così via⁸.

Al lettore che ignori l'evoluzione del diritto dei marchi ed eventualmente sia ingenuamente portato a considerare naturali, universali ed eterni i principi che caratterizzano il tempo in cui vive, l'ultima affermazione potrà apparire sorprendente. Ma le cose, per oltre un secolo, stavano esattamente così.

3. – L'art. 5, comma 2, della Direttiva 89/104 CEE prevede che “Uno Stato membro *può* inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa *per i prodotti o servizi che non sono simili* a quelli per cui esso è stato registrato, *se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato* membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”.

La norma della Direttiva recepiva una lunga battaglia dottrinale, condotta, in tutta Europa, sulla scorta di esperienze statunitensi, volta ad attribuire una super-tutela ai titolari di marchi “celebri” o “super-notori” o di “alta rinomanza”. Per tentare di ottenere lo scopo, questa dottrina, e la giurisprudenza di merito che la seguiva, avevano tentato di percorrere due strade.

O avevano ampliato la nozione di “affinità” con riguardo al marchio di alta rinomanza, fino a dilatarla enormemente, tenendo conto non di dati oggettivi (merceologici) ma dell'ipotizzata opinione del consumatore medio, abbandonando il criterio della interpretazione restrittiva di norme che concedevano un privilegio giuridico (o monopolio) e un secolo di interpretazione dei concetti di “stessa specie”, “stesso genere” e di

⁷ V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubb. econ.*, diretto da F. Galgano, V, Padova 1982, 37 ss., sia pure con riferimento ad altre norme. Mangini concludeva (40) che “l'interpretazione delle disposizioni del diritto positivo debba effettuarsi, laddove possibile, tenendo conto del criterio”, che altro autore (P. MARCHETTI, *Sull'esaurimento del diritto d'invenzione*, Milano 1974, 108) aveva definito “della soddisfazione degli interessi del titolare del brevetto *col minor costo concorrenziale possibile*”.

⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 1993, 124, commentando la nuova disciplina, scrivevano: “Qualche esempio chiarirà di cosa stiamo parlando: il marchio Coca-Cola, registrato per bevande, per la sua notorietà, può costituire un valore anche per chi voglia adottarlo per prodotti di abbigliamento giovanile o sportivo. Nel vigore della vecchia legge qualsiasi imprenditore avrebbe potuto impossessarsene a questo scopo, mentre la nuova legge, nei modi che vedremo, ne riserva la disponibilità a chi della notorietà di esso ha il merito, cioè al produttore della celebre bevanda, anche per settori merceologici diversi. Sempre nella vecchia legge chiunque poteva registrare come marchio parole come “Azzurra” o “Cacao Meraviglioso”, o addirittura nomi come “Kevin Kostner” o “Roberto Baggio”, mentre ora la legge riserva in esclusiva il diritto di farne uso appunto come marchio agli autori della notorietà di quei segni o alle persone che quei nomi portano”.



“affinità”. Ma poi, per evitare la palese disapplicazione della legge, avevano dovuto introdurre limiti all’estensione della tutela⁹.

Oppure avevano invocato, trovando ostacolo, ancora nel 1988, nella Corte di Cassazione¹⁰, le figure generali della *concorrenza sleale* – tradizionalmente intesa come relativa ad un rapporto di concorrenza e perciò non applicabile senza la confondibilità dei prodotti – e del *fatto illecito*, ignorando, in entrambi i casi, la non irrilevante circostanza che l’uso e la registrazione di un marchio già registrato, per prodotti non merceologicamente affini, fosse un contegno espressamente autorizzato dalla legge marchi e dal codice civile.

Il governo italiano con il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, art. 1, comma 1, lett. b) introdusse la tutela extra-merceologica del marchio “di rinomanza”.

La disciplina, che tra l’altro prevedeva e ancora prevede dei limiti alla tutela – la configurabilità di un pregiudizio o di un indebito vantaggio¹¹ – aveva forse un senso, con riguardo ai casi in cui difendeva il titolare del marchio celebre dal rischio di un danno, mentre era almeno opinabile il divieto di un uso extra-merceologico nemmeno potenzialmente dannoso, ma che generi semplicemente un vantaggio “indebito”. Invece, del tutto diverso è il discorso sulla validità o invalidità delle licenze extra-merceologiche, concesse dal titolare del marchio di rinomanza, per beni che non ha mai prodotto.

4. – I titolari di marchi di rinomanza volevano appropriarsi del valore di suggestione dei marchi non certo (o almeno non tanto) per evitare i danni che essi potevano subire dall’uso che altri potesse farne in settori merceologicamente eterogenei, e tantomeno per evitare che altri usasse, in diverso settore merceologico, il marchio senza arrecare al titolare del marchio celebre alcun danno, bensì soprattutto *per avere il diritto di concedere in licenza il marchio*, per prodotti, non soltanto merceologicamente diversi da quelli che avevano reso rinomato il marchio, ma che il titolare del marchio non aveva mai messo in commercio. Insomma per poter divenire dei redditieri che prosperano stipulando contratti di *merchandising*, come la dottrina, politicamente favorevole o contraria, ben capiva a ammetteva¹².

⁹ G. GUGLIELMINETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Milano 1977, 196 ss. e 226 s. dava rilievo alla ipotizzata opinione del consumatore medio sulla capacità dell’imprenditore che ha avuto successo di estendere la propria attività a settori merceologicamente diversi, con risultati dello stesso livello, pur fissando due limiti al rischio di infinita dilatazione del concetto di affinità: la notevole distanza merceologica; e se uno o entrambi i prodotti fossero caratterizzati da un alto grado di specializzazione (227). Uno sviluppo, con qualche precisazione, in M. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, 308-411.

¹⁰ Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, 855 ss., escludeva il fatto illecito e la concorrenza sleale, perché “Il solo fatto che un comportamento sia scorretto, infatti, non significa ancora che sia “contra jus”, a meno che una norma specifica non definisca illecito ciò che è “scorretto”, come appunto è avvenuto, ma solo nell’ambito dei rapporti concorrenziali, con la formulazione dell’art. 2598, n. 3 cod. civ. Per quanto riguarda il cosiddetto “annacquamento” o “dilution” della forza “distintiva” dei segni (denominazione sociale e marchio) va precisato che nel nostro ordinamento, ancora ancorato alla regola della “specialità” dei segni distintivi, solo un annacquamento dipendente dalla confondibilità può essere ritenuto fonte di eventuali danni risarcibili”. P. AUTERI, *Commento a Cass.* 21 ottobre 1988, n. 5716, *ivi*, contestava i punti della motivazione della sentenza che avevano escluso la configurabilità del fatto illecito (874).

¹¹ Ma sulla “circolarità tra fattispecie e disciplina” si veda M. RICOLFI, *La tutela del marchio*, in A.A.V.V., *Diritto industriale*, 6 ed., 2020, 149. A questo autore si rinvia anche per la distinzione tra marchio celebre (che tutti conoscono) e marchio semplicemente di rinomanza (150).

¹² F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, “merchandising”*, in *Contratto e impresa*, 1987, 190: “l’interesse perseguito dal licenziante è di trarre frutti civili dal proprio bene immateriale, non diverso dall’interesse che muove il locatore e, in genere, chiunque conceda ad altri, contro corrispettivo di denaro, il godimento di un proprio bene”; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, IV ed., Milano 1988, 177: “Il vero è che in queste licenze di marchi celebri per



Per poter raggiungere questo obiettivo era necessario abrogare altre norme, che in Italia vincolavano il trasferimento del marchio, o la concessione in licenza, al *trasferimento del ramo d'azienda* e comunque imponevano che il marchio fosse ceduto o concesso in licenza *in via esclusiva* con riguardo a *beni che il concedente già produceva*.

A rigore, gli interessi al libero trasferimento e alla libera concessione della licenza del marchio senza l'azienda, erano di tutta la classe imprenditoriale. Ciò spiega per quali ragioni la battaglia della dottrina per la libera trasferibilità del marchio e per la validità delle licenze d'uso *infra-merceologiche* sia storicamente precedente a quella per l'attribuzione in via esclusiva al titolare del marchio di rinomanza del valore di suggestione.

Tuttavia, è indiscutibile che i titolari dei marchi di rinomanza sono coloro che più degli altri imprenditori hanno interesse a poter concedere l'uso del marchio con contratti di licenza. Direi che hanno interessi ulteriori, rispetto a quelli che possono avere molti altri imprenditori, i quali, in particolare, hanno tutti l'interesse a lasciare a un figlio privo di capacità imprenditoriali, o che non voglia svolgere attività imprenditoriale, la titolarità del marchio ma non l'azienda, perché, potenzialmente a vita, lo conceda in licenza ad altri, percependo una rendita.

Ma le due leggi dedicate ai marchi – certamente quella del 1942 e, secondo l'opinione prevalente, anche quella del 1868 – vietavano di trasferire il marchio senza l'azienda o un ramo di questa; e la cessione doveva comunque avvenire in via esclusiva e in ogni caso doveva riguardare beni già prodotti dall'imprenditore. Esse impedivano che il marchio potesse divenire fonte di rendita, salvo che l'imprenditore concedesse l'usufrutto o l'affitto dell'azienda ma in tal caso sarebbe stata l'intera azienda ad essere fonte di rendita.

Nonostante la legge del 1868 non fosse chiarissima, anzi nulla dicesse, l'opinione prevalente reputava, argomentando dalla funzione del marchio, che quest'ultimo non potesse circolare se non assieme all'azienda o a un ramo di essa¹³.

Ancora una volta, *la mentalità borghese e liberale* dei giuristi li spingeva a interpretazioni restrittive delle facoltà concesse al titolare del diritto di marchio.

Il legislatore del 1942, così come aveva consacrato il principio di specialità – in precedenza affermato, quasi in assenza di dati testuali, dalla dottrina prevalente – consacrava il principio della trasferibilità del marchio soltanto assieme a un ramo d'azienda, principio anch'esso fino ad allora affermato dalla dottrina prevalente, sebbene sulla base di testi normativi che nulla dicevano in proposito.

L'art. 2573, comma 1, c.c., disponeva che "Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito solo con l'azienda o con un ramo particolare di essa". E l'art. 15, comma 1, della legge marchi del 1942, che "Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione inoltre, che il trasferimento del marchio avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo".

Erano altre norme che esprimevano "chiaramente la *ratio* di evitare un'eccessiva dilatazione delle facoltà esclusive riconosciute al titolare del diritto"¹⁴: il "monopolio" era riconosciuto ma volutamente limitato.

L'opinione pressoché unanime, reputava che i due limiti al trasferimento del marchio (necessità del trasferimento del ramo d'azienda e necessità del trasferimento a titolo esclusivo) si applicassero anche alla con-

prodotti che non lo sono affatto, è tutta questione di denaro. Il titolare del marchio celebre, per breve o lungo periodo per cui tale sua celebrità, spesso figlia della moda, e mutevole con essa, resiste, mira a fare quattrini".

¹³ M. AMAR, *op. cit.*, 135 e 144; A. RAMELLA, *op. cit.*, 112; M. GHIRON, *op. cit.*, 46 s.

¹⁴ V. MANGINI, *op. cit.*, 37 anche se con riferimento ad altre norme.



cessione in uso temporaneo, per mezzo di licenza¹⁵. La licenza di marchio era valida soltanto se esclusiva¹⁶: la licenza poteva essere concessa ad un solo imprenditore e implicava che il concedente non utilizzasse il marchio.

I tentativi, che pure erano stati fatti da alcuni industrialisti, di interpretare restrittivamente le due disposizioni, non avevano incrinato la largamente prevalente opinione dottrinale e giurisprudenziale. E ciò era dovuto al fatto che questi tentativi, come era normale che accadesse in passato, avevano sempre voluto tener conto delle disposizioni legislative, delle quali gli industrialisti avevano proposto sofisticate interpretazioni, eventualmente forzando il testo, ma senza mai tentare operazioni retoriche che ignorassero i dati normativi, come invece accadrà in questa materia, ad opera di civilisti, alla fine degli anni ottanta. E infatti, le licenze erano state ammesse entro limiti molto ristretti – in particolare soltanto con riguardo a *beni che il concedente già produceva* – da minoritarie, anche se autorevoli, dottrine, che non erano nemmeno giunte a conclusioni coincidenti¹⁷. Per queste dottrine, comunque, il *merchandising* era invalido, perché le discusse ipotesi di validità di licenze non esclusive presupponevano tutte che il concedente producesse al momento del contratto di licenza, i beni per i quali concedeva l'uso del marchio¹⁸.

5. – Sul finire degli anni ottanta intervenne nel dibattito un autorevole civilista.

L'autore, citando una sentenza della Corte di Cassazione del 1956, dava per scontato che fossero valide le licenze di marchio nei limiti di zone territoriali, quando il licenziante si impegnava a non usare il marchio in quelle zone, perché in questo caso sarebbe stato rispettato il principio dell'"uso esclusivo"¹⁹: la tesi, in realtà,

¹⁵ Mi riferisco a quelle infra-merceologiche; le licenze extra-merceologiche nemmeno erano prese in considerazione, almeno fino all'emersione del tema dei marchi notori, i quali, tuttavia, come mostrato nel testo, erano tutelati contro l'altrui uso o ampliando, nei limiti del possibile, la nozione di "affinità" (e quindi cercando di rispettare le disposizioni normative, almeno apparentemente) o invocando le figure generali della concorrenza sleale e del fatto illecito, con gli ostacoli indicati, ma mai giungendo ad ammettere le licenze extra-merceologiche. Ancora nel 1988, G. GHIDINI, S. HASSAN, *Diritto industriale – Commentario*, II ed., Milano 1988, a 384 scrivevano che "Si ritiene comunemente che i due articoli in commento disciplinino non solo la cessione, ma anche quei contratti che costituiscono sul marchio dei diritti a contenuto minore. Il più importante di essi è quello di licenza", e a 387 che "È opinione diffusa che il primo comma dell'art. 15, nella parte in cui stabilisce che il trasferimento del marchio debba avvenire a titolo esclusivo, si applichi non solo alle cessioni ma anche alle licenze". P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano 1973, 290 ss. considerava pacifica l'applicazione delle due norme alla licenza da parte della giurisprudenza. Contro le licenze non esclusive, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni materiali*, 3 ed., 475.

¹⁶ Trib. Milano 11 giugno 1973, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1973, n. 349.

¹⁷ R. FRANCESCHELLI, *op. cit.* 371 ss. aveva concluso che fossero valide, tra l'altro, senza necessità di cessione di ramo d'azienda, le licenze che concedevano: l'uso del marchio per prodotti uguali o analoghi "in una zona territoriale diversa"; l'uso del marchio per periodi di tempo in cui l'imprenditore si asteneva dalla produzione; l'uso di un marchio depositato dal cedente unicamente come marchio difensivo. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"* cit.: i) aveva escluso che fossero ammissibili licenze territoriali (62), contestando, sotto questo profilo, le conclusioni del Franceschelli testé esposte; ii) aveva negato la validità di licenze non esclusive o concesse senza trasferimento di ramo d'azienda, nei casi in cui il licenziatario usi il marchio per contraddistinguere i prodotti da lui fabbricati o selezionati "in modo indipendente" (308 ss.), accogliendo, per questa sottospecie di uso con licenza (290 ss.); iii) e tuttavia aveva sostenuto, con una classica interpretazione restrittiva, che nel caso il contratto di licenza avesse previsto che il licenziatario dovesse realizzare i prodotti "secondo le istruzioni e sotto il controllo del concedente", gli artt. 2573 cod. civ. e 15 l. m. non avrebbero trovato applicazione (316 ss.). Si noti, tuttavia, che Auteri considerava come condizione di validità di queste licenze "che il concedente eserciti, attualmente, un'attività di produzione o di commercio avente ad oggetto i prodotti cui il marchio si riferisce... è questo presupposto che permette di considerare il marchio come tuttora inerente all'impresa del titolare e di escludere l'applicazione dell'art. 15 l.m." (319).

¹⁸ Si legga la nota precedente.

¹⁹ F. GALGANO, *op. cit.*, 177 s. La sentenza citata è Cass. 4 luglio 1956, n. 2429, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, 327.



era assolutamente minoritaria e la sentenza citata riguardava la concessione in uso da parte di un imprenditore straniero a uno italiano, per tutto il territorio, non la concessione in uso tra imprenditori italiani e relativa a parti del territorio nazionale²⁰.

Poi descriveva la prassi dei titolari di marchi notori di registrare il marchio per una variegata classe di prodotti merceologici, più estesa delle classi oggetto della produzione, – prassi che, di per sé, ovviamente non significava niente – aderendo, senza argomentare, alla tesi “oggi per la verità non così indiscussa come in passato” che l’uso del marchio per una parte soltanto delle classi merceologiche oggetto di registrazione impedisse la decadenza anche per le classi non utilizzate. Questa tesi, in verità, da un lato, non era mai stata indiscussa ma anzi sempre minoritaria, dall’altro, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, era pressoché pacificamente respinta e di lì a poco sarebbe stata respinta anche dal legislatore²¹.

Infine, la ragione di diritto della tutela delle licenze extra-merceologiche concesse per beni mai prodotti sarebbe consistita “soprattutto, nella tutela riconosciuta al marchio celebre, che la giurisprudenza sulla contraffazione del marchio oggi tutela, al di là della affinità dei prodotti, nel suo forte valore simbolico, suscettibile di rendere affini prodotti merceologicamente diversi”. Quindi “Accade così che un marchio celebre... venga utilizzato, su licenza, per contraddistinguere prodotti di tutt’altro genere”²².

Difficile negare che si sia trattato di una battaglia dottrinale condotta con *un uso alternativo del diritto* e che infatti riusciva ad affermare ciò che la dottrina industrialista pacifica aveva sempre negato. Nessun accenno alla tesi prevalente che negava la validità delle licenze di marchio infra-merceologiche per beni per i quali il marchio era stato registrato ma che non erano stati ancora prodotti. Attribuzione del carattere indiscusso nel passato a una tesi (quella della mancata decadenza parziale per non uso) che era sempre stata controversa. Definizione della medesima tesi, ormai pacificamente respinta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come tesi “oggi per la verità non così indiscussa come in passato”. Accettazione della tesi della tutela extra-merceologica dei marchi notori, senza menzionare i limiti che risultavano dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali pur stirando da tempo fino all’estremo limite le disposizioni normative, riconoscevano la tutela contro la contraffazione e l’imitazione extra-merceologica non in senso assoluto ma entro certi limiti che Galgano ometteva di considerare. Derivazione automatica della validità delle licenze extra-merceologiche, dalla giurisprudenza che impediva, entro una certa misura, la contraffazione extra-merceologica, mentre, come è evidente, altro è una maggiore tutela contro la contraffazione e l’imitazione, altro è il potere di stipulare validamente licenze di marchio extra-merceologiche, per di più relative a beni mai prodotti, perché l’ordinamento astrattamente potrebbe concedere, entro certi limiti, la prima tutela ma pretendere che il valore simbolico sia sfruttato dal titolare del marchio producendo beni e non dando in licenza il marchio. Soprattutto, radicale disinteresse per le disposizioni che potevano ostacolare la “interpretazione” innovatrice²³.

²⁰ F. FERRARA, *Teoria giuridica dell’azienda*, Firenze 1945, 268, e T. RAVÀ, *Diritto industriale. Azienda. Segni distintivi. Concorrenza*, I, 2 ed., Torino 1981, 116. Si veda anche Auteri, citato nella nota 17.

²¹ F. GALGANO, *op. cit.*, 188. La decadenza parziale per non uso, nonostante il fatto che il marchio fosse stato usato per altri prodotti, era affermata da P. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Torino 1956, 43, L. SORDELLI, *Riflessioni sulla decadenza parziale per mancato uso, di un marchio brevettato per liste di prodotti difensivi*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, Padova, 1965; e T. RAVÀ, *op. cit.*, 144. Questa opinione è stata accolta dal legislatore nel 1992, (art. 47 *ter* della nuova L.M.): cfr. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano 1993, 153 s., il quale osservava che si trattasse di “principio che dottrina e giurisprudenza avevano ormai pacificamente accolto” e citava una decina di sentenze di merito degli anni settanta e ottanta.

²² F. GALGANO, *op. cit.*, 188 s.

²³ Un po’ meno disinvolto, e perciò un po’ più incerto sui risultati, era il tentativo di A. FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, 34 ss., il quale: riconosceva che quando la tutela del marchio super-notorio era ammessa lo era soltanto “in presenza di particolari condizioni di fatto”; menzionava due sentenze di merito che avevano dichiarato nullo il marchio



E infatti il tentativo di affermare la validità del contratto di *merchandising* ricevette severe critiche dalla dottrina industrialista, che combatteva da tempo la battaglia per ampliare la negoziabilità (infra-merceologica) del marchio e promuovere la tutela extra-merceologica dei marchi notori, ma pur sempre sentendosi vincolata ai testi normativi.

In particolare, un primo autore, dopo aver osservato che l'abbandono della funzione distintiva a favore della funzione suggestiva non poteva avvenire in base all'affermazione dell'interprete perché la seconda funzione "contrasta con precise indicazioni normative", scriveva che "Mi sembra di poter concludere affermando in linea di massima che la pratica del *merchandising* appare incompatibile con i principi del diritto dei marchi quando il marchio viene usato dal licenziatario in modo da ricollegare i suoi prodotti all'impresa del titolare senza che questi dia alcun apporto apprezzabile alla ideazione e alla realizzazione dei prodotti stessi..."²⁴. Ancor più severo un secondo autore, il quale osservava che "Nessuna di queste proposizioni mi convince appieno. Non quella che i marchi celebri siano da considerare o considerati come valori di scambio. Ciò suppone che i marchi siano liberamente trasferibili o negoziabili: il che non è difendibile *de jure condito* neppure da chi – come me – ha difeso da sempre *de jure condendo* la cessione libera dei marchi...." e che "L'abuso di marchi, l'aggiramento della legge, sembrano evidenti. Il titolare ricava denari da utilizzazioni del marchio che sono estranee alla sua industria o commercio e quindi alla *ratio* dell'istituto. Il marchio di questi "creatori" si trasforma in un certificato di monopolio assoluto e completo all'esercizio di qualsiasi attività"²⁵.

6. – Brevemente, giova rammentare come si è conclusa la vicenda politico-giuridica del *merchandising*, visto che questo contratto incide notevolmente su settori rilevanti dell'economia contemporanea e profondamente su mentalità, psiche e prassi delle nuove generazioni.

Non potremo mai sapere, se il tentativo di Galgano avrebbe avuto successo sul piano giurisprudenziale²⁶, perché, dopo pochissimi anni, il legislatore, innovando rispetto al passato: consentì a chiunque, anche non imprenditore, di poter registrare il marchio, eventualmente destinato a "imprese che ne facciano uso con il suo consenso" (nuovo art. 22, comma 1., della L.M. del 1992); eliminò la decadenza per "cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio" (art. 43, comma 1, n. 2. della L.M., abrogato nel 1992); e prevede (nuovo art. 15) sia la possibilità di cessione senza ramo d'azienda, sia che il marchio possa essere trasferito anche soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato,

di cui si fosse chiesta la registrazione al fine di concederlo in licenza, perché l'art. 22 l.m. prevedeva che può ottenere il brevetto per il marchio di impresa chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo "nella sua industria o nel suo commercio"; proponeva una "interpretazione" della disposizione per la quale "suo" non avrebbe indicato la "sua fisica"; pertanto non trovava di meglio che invocare la concorrenza sleale contro la contraffazione, soluzione alla quale si opponevano gli ostacoli indicati sopra nel testo, e ammettere la cessione del marchio senza ramo d'azienda, la quale di per sé, a rigore, non implicava la licenza di marchio a titolo non esclusivo per beni mai prodotti.

²⁴ P. AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi di impresa mediante merchandising*, in *Contratto e impresa*, 1989, 515 e 541 (corsivo aggiunto). Sulla linea di Auteri, ma con talune differenziazioni (e una "apertura", che non rileva in questa sede indagare), si collocava la monografia di M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano 1991, in particolare, 523-527, 542, 549-563 (ove in particolare la critica a Galgano, nella parte in cui quest'ultimo aveva ammesso la validità di contratti che concedevano un diritto del quale "il concedente non è in realtà titolare") e 565 ss. (ove la critica delle tesi secondo le quali le norme che disciplinavano il trasferimento del marchio non avrebbero opposto limiti alla validità del *merchandising*).

²⁵ R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa* cit., 176 e 219 s.

²⁶ Nel 1991 M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising* cit., 491 ss., oltre a porre in evidenza il dissenso netto di Auteri e Franceschelli, osservava che la proposta di Galgano avesse incontrato consensi in alcuni industrialisti.



JUS CIVILE

sia che il marchio possa essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio dello Stato (a condizione, se la licenza non è esclusiva, che si tratti di prodotti e servizi uguali).

Se la cessione libera (senza ramo d'azienda) non era un dovere comunitario, e fu dunque una scelta della Commissione ministeriale, che scrisse sia la legge delega che la legge delegata – ma il progetto di Regolamento europeo, relativo al marchio comunitario, prevedeva la cessione senza ramo d'azienda, sicché in sede di Commissione si adombrò il rischio che le imprese avrebbero optato per il marchio comunitario – l'art. 8 della Direttiva 89/104/ C.E.E., imponeva ai paesi membri la disciplina della licenza poi trasfusa nell'art. 15 della nuova L. Marchi²⁷.

In definitiva, il contratto di *merchandising* divenne valido per decisione, o almeno forte condizionamento, della Comunità economica europea, senza che il Parlamento abbia mai discusso il tema²⁸ e senza che il dibattito dottrinale tra gli industrialisti avesse registrato maggioritarie o almeno consistenti critiche alla disciplina fino ad allora vigente. Anzi, i più autorevoli industrialisti avevano reagito all'uso alternativo del diritto promosso da un civilista, esprimendo non soltanto dissenso giuridico ma anche perplessità o contrarietà politico-ideologiche.

Non è agevole dire se nella proposta di Galgano e nella nuova disciplina, vi fu un adeguamento alla coscienza sociale.

Da un lato, “Questi precursori – negli anni Ottanta, Nike, Microsoft e Tommy Hilfinger – affermavano audacemente che la produzione di beni era solo una parte secondaria delle loro attività e che, grazie alle recenti conquiste in fatto di liberalizzazione del commercio e alla riforma delle leggi sul lavoro, esisteva la possibilità di appaltare la fabbricazione dei prodotti a terzi, situati prevalentemente oltreoceano. Essi sostenevano che ciò che le loro aziende producevano principalmente non erano cose, ma *immagini* dei loro marchi”: le avanguardie italiane, dunque, si schieravano con dei “precursori”²⁹.

Dall'altro, abbandonata alla fine degli anni settanta (in Italia dal 1982) la repressione della rendita finanziaria, gli Stati avevano cominciato a indebitarsi a tassi di interesse reale positivi (non più negativi), sicché ogni cittadino dotato di risparmio era divenuto un *rentier* che senza rischiare nulla poteva aumentare la propria ricchezza acquistando titoli del debito pubblico. In un sistema in cui una parte consistente dei cittadini era composta da *rentiers*, non appariva assurdo rendere *rentiers* i titolari di noti marchi e consentire, a danno degli imprenditori-produttori che pagano *royalty* e dell'occupazione nazionale, che una parte del grande capitale si impegnasse nella produzione e nello sfruttamento della notorietà del marchio, per divenire *rentier*.

7. – Possiamo ora inquadrare il caso del *merchandising* nel quadro dell'uso alternativo del diritto per qualificare validi i contratti atipici.

²⁷ Informazioni sui lavori della Commissione e sulle principali novità in A. VANZETTI, *La nuova legge marchi* cit., 1-12

²⁸ La Commissione scrisse la legge delega e la legge delegata (cfr. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi* cit. 11 s.). La legge comunitaria del 1991 diede attuazione a più di cento Direttive, dunque il dibattito non fu nemmeno praticamente possibile.

²⁹ N. KLEIN, *No logo*, 9 ed., Milano 2000, p. 26. Sembra che nemmeno gli industrialisti avessero compreso la portata del futuro che concorrevano a costruire (pur nel formale rispetto delle disposizioni). Ha scritto V. MANGINI, *Logo, no logo? (ovvero della perdita innocenza della proprietà intellettuale)*, in *Giur. it.*, 2003, 609: “È difficile stabilire ora a partire da quale momento la proprietà intellettuale ha iniziato a perdere la sua (vera o presunta) “innocenza” per divenire nella considerazione di molti “strumento cieco d'occhiuta rapina”; ciò in quanto anche i più sensibili fra i suoi cultori non ebbero la percezione immediata dei primi non appariscenti (ma inequivocabili) segnali di tale involuzione”.



Nel risolvere le questioni di validità dei contratti atipici, per promuoverne la validità, la dottrina ha utilizzato uno strumentario vastissimo.

In primo luogo, *il superamento delle* (oggi da molti vituperate) *categorie astratte*.

Posta davanti ai contratti derivati stipulati *over the counter*, in particolare gli IRS (*interest rate swap*), per lungo tempo – non soltanto fin quando mancava una norma che prevedesse la piena efficacia dei contratti derivati OTC (art. 18, comma 4°, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi art. 23, comma 5°, tuf), ma anche in seguito, per molti anni, forse in ragione del fatto che, trattandosi di contratti di durata, la efficacia di quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della norma avrebbe potuto essere contestata –, la dottrina ha negato che tali contratti si lasciassero sussumere nello schema millenario della scommessa.

Se le parti prevedono che al verificarsi o al non verificarsi di un evento futuro ed incerto, l'una o l'altra debbano una prestazione, creano un rischio che non avevano e si ha la scommessa, *salvo che discipline normative speciali sottraggano il fatto alla disciplina della scommessa dando ad esso un'altra disciplina*³⁰.

Se si accoglie la figura generale, è del tutto evidente che non sono palesemente idonee ad evitare la sussunzione, salvo che il legislatore intervenga con una disciplina speciale, tutte le circostanze considerate dalla dottrina: che le parti prevedano periodici flussi reciproci di cassa (uno inferiore all'altro, o, in caso di pareggio, uguali); che l'oggetto della scommessa siano tassi di interesse o rapporti di cambio tra valute; che, secondo talune teorie (o teologie) economiche, simili scommesse svolgerebbero un ruolo positivo nell'allocazione delle risorse; che una delle parti "si assicuri", in senso lato, contro un rischio (che non rientra nella nozione giuridica di "sinistro"; per di più, ci si "assicura", non pagando un premio fisso, ma obbligandosi a pagare eventualmente una somma incerta); che le parti si divertano, competano e generino ansia, tensione e brivido (c.d. *causa ludendi*) oppure si limitino a vincere o perdere; che l'attività dello scommettitore professionale (l'intermediario) sia sottoposta a numerose norme (è vero pure per gli acquisti e le vendite di titoli, che restano compravendite).

E quando la dottrina ammetteva che ricorresse la figura del contratto aleatorio (la figura tradizionale della scommessa), credeva di avere il potere di sottrarsi alla sussunzione affermando che i derivati non meramente speculativi, realizzando anche altri interessi (alla gestione del rischio), diversi e ulteriori rispetto alla funzione oggettiva di creazione del rischio, andassero sottratti dallo schema della scommessa. Ciò implica che si pensi che al giurista sia concesso sottrarre taluni fatti ad una fattispecie tipica, per la presenza di elementi speciali non presi in considerazione dal legislatore. Invece, solo il legislatore, secondo un uso non alternativo del diritto, può sottrarre un fatto ad una ipotesi normativa, per mezzo di una norma eccezionale, non certo l'interprete³¹.

³⁰ Oggi la qualifica di scommessa è ampiamente diffusa. Sebbene con posizioni diverse: G. GABRIELLI, *Operazioni sui derivati: contratti o scommesse?*, in *Contr. e impr.*, 2009, 1133; E. BARCELLONA, *Note sui derivati creditizi market failure o regulation failure?*, in *BBTC*, 2009, I, 654; D. MAFFEIS, voce *Contratti derivati*, in *Dig., disc. priv., sez. civ., agg.*, V, Torino, 2010, 357 e ID., *Alea giuridica e calcolo del rischio nella scommessa legalmente autorizzata di swap*, p. in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 1097; P. SPADA, *Codice civile e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 339 s.; R. DI RAIMO, *Dopo la crisi, come prima più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica)*, in AA.VV., *Swap tra banche e clienti*, a cura di Maffeis, Milano 2014, 47 e 70 s. Invece M. BARCELLONA, *I derivati e la causa negoziale, I, L'«azzardo» oltre la scommessa, l'eccezione di gioco e il vaglio di meritevolezza*, in *Contr. e impr.*, 2014, 599 s., nega la riconducibilità alla scommessa dei derivati meramente speculativi, che pure qualifica come «azzardo», al fine di negare ad essi ogni ingresso nell'ordinamento, in quanto non meritevoli, con la conseguenza che non produrrebbero nemmeno l'effetto della *soluti retentio*.

³¹ S. ALVARO, G. SICILIANO, *Crisi sistemiche e regolamentazione finanziaria*, con *Prefazione* a cura di Angelici, Consob, Roma, 2016 (che si legge in rete: <https://www.consob.it/documents/11973/201676/qg10.pdf/a5fca1dc-71a5-43f0-b4bb-5881993ac371>), 16 ss., con ampie citazioni dalla letteratura straniera, mostrano che storicamente i differenziali, fuori dai mercati regolamentati, o sono



In tema di *franchising*, le obbligazioni dell'affiliato sono diventate diritti, che l'affiliante trasferirebbe o concederebbe: l'affiliato è obbligato a servirsi del *know-how*, dunque, secondo un uso non alternativo del diritto, non ha il diritto ma il dovere di avvalersene; non ha il diritto ma il dovere di affiggere l'insegna dell'affiliante; non ha (soltanto) il diritto di acquistare beni prodotti dall'affiliante ma il dovere (o la necessità). Eppure definizioni dottrinarie, giurisprudenziali e finanche normative sono fondate su questa ri-qualificazione dei doveri come diritti. Tuttavia, se si definisce male uno schema contrattuale atipico, sia il giudice che il legislatore (quando decide di intervenire: l. 129/2004), esprimono un giudizio di meritevolezza su una nozione (e su una funzione) sbagliata, non corrispondente alla realtà giuridico-economica del fenomeno³².

L'indifferenza per la gerarchia delle fonti.

Per più di venti anni non un solo giurista, studioso o magistrato, è andato a verificare se la norma di un decreto legislativo, che aveva sottratto i derivati *over the counter* all'applicazione dell'art. 1933 c.c. fosse stata emessa in forza di una delega, ovvero se la norma fosse incostituzionale per eccesso di delega.

E quando qualcuno è andato a verificare e ha affermato, a torto o ragione, che la delega non c'era³³, i successivi contributi, che hanno preso in considerazione il saggio che ha sollevato la questione di costituzionalità, non hanno reputato di dover andare ad accertare, per aderire, precisare o contestare la tesi³⁴.

L'irrelevanza della coerenza sistematica.

La Corte di Cassazione a sezioni unite, pochi mesi dopo aver affermato, sempre a sezioni unite, che le norme che hanno autorizzato gli enti pubblici territoriali (le norme non riguardavano lo Stato) a stipulare contratti derivati, erano eccezionali e avevano reso validi, a determinate condizioni, contratti altrimenti invalidi, per contrasto con norme che disciplinano la contabilità pubblica³⁵, non rileva la nullità dei contratti de-

stati vietati, o sono stati ammessi ma senza concedere l'azione per l'adempimento, oppure, molto più raramente, sono stati ammessi con precise norme che concedevano espressamente al vincitore il diritto di agire in giudizio.

³² In *Il franchising: squilibrio contrattuale e interpretazione costituzionalmente orientata*, in *Giur. it.*, 2018, I, 2338 ss. mi è parso che la corretta *nozione* del contratto di *franchising*, sia la seguente: è il contratto con il quale l'affiliato si obbliga a (o si pone nella necessità di) acquistare beni venduti dall'affiliante e a rivenderli o a fornire a terzi servizi, utilizzando segni distintivi dell'affiliante, perdendo, attraverso l'assunzione di una varietà di obbligazioni, in tutto o in parte, la libertà di organizzazione dell'impresa e, almeno nell'affiliazione di servizi, versando necessariamente all'affiliato un compenso economico: l'affiliante, "in cambio", si obbliga a dirigere, in tutto o in parte, l'impresa dell'affiliato. La *funzione economico-sociale* è, perciò, quella di valorizzare e promuovere le capacità di rendita dei segni distintivi dell'affiliante (la rendita di parte del capitale intangibile), a discapito dei profitti degli imprenditori affiliati, i quali promuovono l'avviamento dell'affiliante, in luogo del loro.

³³ Cfr. mio *L'interest rate swap, specchio del nostro tempo, è una scommessa che non dà luogo ad azione: incostituzionalità dell'art. 23, comma 5°, tuf per eccesso di delega*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 225 ss.

³⁴ D. MAFFEIS, *Disciplina degli obblighi meramente informativi dell'intermediario finanziario*, in *Società*, 2020, 1381 ss., testo e nota 22, "esclu(de) che, in ragione del suo carattere pericoloso, la soluzione del diritto positivo sia quella – sia chiaro: astrattamente plausibile, ma inattuale e in linea di principio non opportuna – della definitiva incommerciabilità (c.d. *red lining*) di questo o quel singolo strumento finanziario o, ricorrendone eventualmente i presupposti, quella dell'illegittimità costituzionale della disposizione di legge che in via di principio ne riconosca la liceità"; M. ANOLLI, A. PERRONE, *La giurisprudenza italiana sui contratti derivati. Un'analisi interdisciplinare*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, 200 nota 15, segnalano l'esistenza in dottrina di "indicazioni per il superamento della norma" ma non affrontano la questione di costituzionalità; manca una presa di posizione anche in A. MAZZIERI, *I requisiti di validità dei contratti I.R.S. stipulati dagli Enti Locali*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 4/2020, 31 s., note 13-17, che pur dà amplissimo risalto alla tesi; U. PATRONI GRIFFI, *L'oggetto del contratto di interest rate swap*, in *Rivista Corte dei Conti*, 5/2022, 78, nota 11, menziona la tesi, ma non prende posizione; A. TUCCI, *Questioni problematiche in tema di contratti derivati*, in *Il diritto bancario oggi: questioni sostanziali e processuali*, Milano 2023, 939, nota 35, contesta la qualifica di scommessa e dà alla norma del TUF, che prevede la inapplicabilità dell'art. 1933 c.c., un diverso significato (non avrebbe autorizzato scommesse ma sancito che non sono scommesse), ma comunque non prende posizione sull'esistenza o meno della delega.

³⁵ Cass. Sez. un. 12 maggio 2020, n. 8770. La storia degli interventi normativi relativi agli swap stipulati dagli enti locali, che meriterebbe il racconto di un grande e ironico (o tragico) scrittore, è ricostruita nel mio *Gli swap degli enti pubblici: un diritto inventato per disapplicare un diritto insensato*, in *Nuovo dir.civ.*, 2021, 241 ss.



rivati stipulati dallo Stato, né sente il bisogno di spiegare per quali ragioni le regole della contabilità pubblica implicassero che lo Stato, a differenza degli altri enti pubblici, non necessitasse di autorizzazione normativa³⁶.

La omessa considerazione o la storpiatura delle disposizioni normative.

Ho osservato sopra come in tema di *merchandising* alcuni autori siano giunti o a non considerare le disposizioni normative che (oggettivamente e secondo l'opinione pacifica della dottrina industrialista) lo vietavano, oppure a storpiarle, fino ad affermare che nella formula “nella sua industria o nel suo commercio” gli aggettivi possessivi non avrebbero indicato “la suità fisica”³⁷.

Ma il fenomeno non è raro, sebbene in altri casi si sia negata non la violazione diretta ma la frode alla legge.

Un rilevante caso si rinviene a proposito del contratto autonomo di garanzia. Ammessa la validità della garanzia autonoma – la cui invalidità sarebbe dipesa, eventualmente, dalla violazione di norme e principi che tutelano (quantomeno anche) il garante – restava il problema della validità della clausola che rende autonoma la pretesa di rivalsa, la cui eventuale invalidità dipende da norme che tutelino il debitore principale: se, in forza della clausola che rende autonoma la pretesa di rivalsa, il debitore principale deve pagare al garante senza poter opporre a quest'ultimo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore in forza dell'art. 1462 c.c., vi è frode alla legge, nel senso che si elude questa norma?

Sembrerebbe che, attraverso una banale triangolazione, il debitore principale si trovi esattamente nella situazione non voluta dal legislatore (che debba pagare senza opporre eccezioni), sia nell'ipotesi in cui esso sia tenuto a pagare denaro, sia in quella in cui sia tenuto ad altra prestazione e per l'inadempimento di quest'ultima sia prevista una penale: deve pagare denaro al garante senza poter opporre a quest'ultimo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore (per non pagare la prestazione principale o la penale). Ma anche se la prestazione dovuta dal debitore principale è diversa dal dare denaro, sembra assurdo che in questa ipotesi, soltanto per il fatto che le parti non abbiano previsto che il debitore principale, in caso di inadempimento, debba pagare una penale (è direttamente il garante che dover pagare la “penale autonoma”), non vi sia frode alla legge. Eppure il tema è stato ignorato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come se l'art. 1462 c.c. non fosse una norma a tutela del debitore principale³⁸.

Vi è poi il dubbio se il contratto di *lease back* frodi norme imperative dettate in tema di vendita con patto di riscatto. Basti considerare che la vendita con patto di riscatto è generalmente accompagnata da un contratto che lascia al venditore il godimento del bene a titolo di locazione (o di comodato: vero o che dissimula una locazione)³⁹, e che quindi il *lease back*, ha tre elementi in comune con la vendita con patto di riscatto con contestuale locazione (vendita del bene, concessione del godimento al venditore e diritto di riacquistare) ma si differenzia da quest'ultima ipotesi per due aspetti, entrambi sfavorevoli al venditore. In primo luogo,

³⁶ Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2157.

³⁷ Oltre all'iter argomentativo di Galgano, si veda la breve sintesi del saggio di A. FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising* cit., che ho esposto sopra, nella nota 23.

³⁸ Mi sono soffermato su questo tema in *Nullità del contratto autonomo di garanzia per frode alla legge*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1206 ss.

³⁹ Prima della diffusione del *lease back*, gli ultimi casi giunti in Cassazione, nei quali la locazione è menzionata nelle massime, sono Cass., 7 ottobre 1967, n. 2286 e Cass., 11 febbraio 1969, n. 465, in *Giur. it.*, 1970, I, c. 581 ss. Tuttavia, se si leggono le motivazioni delle sentenze, si scopre che locazioni o comodati sono pressoché sempre presenti: si è avuta una locazione, a favore dei familiari del venditore, nel caso deciso da Cass., 26 febbraio 2018, n. 4514; si è avuto un comodato nel caso deciso da Cass., 11 giugno 2007, n. 13621, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2716 ss.; in altri casi il venditore con patto di riscatto resta nella disponibilità dell'immobile senza stipula di formali locazioni o comodati: da ultimo Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, in *Vita not.*, 2013, 719 ss.



per l'obbligo di riacquistare a rate (sicché la rata di canone incorpora, oltre al corrispettivo per il godimento, anche gli interessi per il prestito e la parte di capitale da restituire); mentre il venditore con patto di riscatto tiene per sé il denaro e poi, se riesce ad accumulare la somma necessaria, riscatta il bene, altrimenti, durante lo scorrere del tempo, paga soltanto il canone per il godimento (senza nemmeno un centesimo di interesse). In secondo luogo, per la non opponibilità del diritto di riacquistare ai terzi che acquistino dall'acquirente-concedente, mentre il patto di riscatto è opponibile.

Sembra, dunque, illogico che le norme imperative previste a tutela del venditore con patto di riscatto – le quali si applicano anche quando, come generalmente accade, abbia mantenuto, a titolo di locazione, il godimento del bene venduto –, non si applichino a favore del venditore-utilizzatore nel *lease back*.

Eppure questa è stata ed è l'opinione pressoché pacifica.

La dottrina quasi mai ha sollevato il problema dell'applicabilità al *lease back* degli artt. 1500, comma 2, c.c. ("Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza") e 1501, comma 1, c.c., che fissa un termine massimo per il riscatto. Mi è capitato di leggere trentatré contributi che hanno trattato più o meno ampiamente il contratto di *lease back*, nei quali non si rinviene alcun cenno al problema della eventuale invalidità, parziale o totale, del *lease back*, per violazione o frode degli artt. 1500, comma 2, e 1501, comma 1, c.c.⁴⁰.

Soltanto tre autori hanno trattato il tema. Il primo ha escluso l'applicabilità delle due norme, perché altrimenti sarebbe "impossibile l'attuazione pratica dell'operazione". Sembrerebbe, in questa prospettiva, che la validità sia una premessa e non un risultato⁴¹. Il secondo ha cercato di argomentare per quali ragioni andrebbe esclusa l'applicabilità analogica delle due norme al caso più grave, che contiene tutti gli elementi del caso meno grave (anziché asserirne l'applicazione *a fortiori*)⁴². Il terzo (primo in ordine cronologico) ha posto in evidenza che "nel *lease back* la facoltà di riacquisto ha effetti obbligatori e dunque opera diversamente dal patto di riscatto", e che quindi "il *lease back* si apparenta piuttosto alla vendita con patto di retrovendita". Pertanto "Non dovrebbe perciò applicarsi il limite massimo di 5 anni (per gli immobili) di cui all'art. 1501 c.c. Né dovrebbe applicarsi la norma che sancisce la nullità per l'eccedenza del patto di restituire un prezzo superiore (art. 1500): pure se qualche autore ritiene applicabile questa norma anche al patto di retrovendita"⁴³.

Tuttavia, per quanto riguarda l'art. 1500 c.c. non sembra essere esatto che "qualche autore ritiene applicabile questa norma anche al patto di retrovendita", perché se si esclude una riga di Pugliatti, priva di ogni motivazione e inserita in una pagina di un libro dedicato ad altri temi, tutti gli autori che hanno studiato il patto di riscatto hanno sempre reputato che l'art. 1500 c.c. si applichi anche al patto di retrovendita, non essendo possibile ipotizzare nemmeno una seppur implausibile ragione, per fondare la *ratio* di quella norma nella cosiddetta efficacia reale, anziché obbligatoria, del riscatto⁴⁴. La *ratio* dell'art. 1500 c.c. consiste nella volontà

⁴⁰ L'elenco dei trentatré contributi si trova in *Lease back e patto di riscatto: perché il lease back è sempre nullo*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 777 s. nota 10.

⁴¹ R. DE NICTOLIS, *Nuove garanzie personali e reali*, Milano 1998, 452.

⁴² M. BUSSANI, *Il contratto di lease back*, in *Contr. impr.*, 1985, 571-579.

⁴³ G. DE NOVA, *Analisi critica dei diversi orientamenti italiani nella regolamentazione del leasing*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 715.

⁴⁴ Per l'applicabilità analogica G. GABRIELLI, *Contratto preliminare*, Milano 1970, 314 s.; A. LUMINOSO, *Vendita con riscatto*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano 1987, 197 s., con riguardo sia al patto di rivendita sia all'opzione di riacquisto; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, 2^a ed., Torino, 1993, 677 s., espressamente con riguardo al patto di rivendita, ma nella nota 1 a 676 è spiegato che «sotto questo aspetto possono anche ipotizzarsi la concessione di un diritto d'opzione e la proposta a fermo di rivendita». L'affermazione non argomentata di Pugliatti si trova in S. PUGLIATTI, *La trascrizione immobiliare*, II, Messina 1946, 9 s.



del legislatore di evitare il rischio che l'acquirente possa approfittare del disperato che ricorre alla vendita con patto di riscatto, in modo ulteriore rispetto alla (tipica e inevitabile) speculazione sul prezzo (più basso di quello di mercato) che si realizza quando il venditore non riesce a riscattare il bene. E già l'applicazione di questa norma basterebbe a invalidare i contratti di *lease back*.

Per quanto riguarda la norma sul termine massimo, essa è effettivamente per tradizione ricondotta alla opponibilità ai terzi acquirenti della facoltà di riscatto, e tuttavia questa opinione non è stata mai argomentata⁴⁵. Se tuttavia si solleva la domanda, si scopre agevolmente che la *ratio* non può consistere nella opponibilità del riscatto, perché tutti gli argomenti, letterale, sistematico e storico, conducono ad escludere questa *ratio*⁴⁶.

8. – Se tanti giuristi hanno fatto un uso alternativo del diritto nel risolvere questioni di validità nei contratti atipici, non è possibile nemmeno ipotizzare che tutti abbiano coscientemente voluto superare la discrezionalità interpretativa, per quanto ampia si creda che essa possa o debba essere.

È vero che non mancano le affermazioni che manifestano palesemente la volontà di considerare valido uno o altro contratto, mentre in altri casi la volontà è implicita ma sembra indubitabile. Tuttavia, il più delle volte la validità è considerata un presupposto indiscusso. Oppure è “dedotta” dalla diffusione del contratto, da asserite “necessità dell’economia” o dalla (asserita) impossibilità di non adeguarsi a ordinamenti di omogenea civiltà giuridica. E ormai da tempo, le questioni di validità semplicemente non sono affrontate.

Ciò significa che, negli ultimi quaranta anni, i civilisti e i commercialisti si sono mossi, per lo più, *dentro una ideologia*: il dover essere della validità dei contratti atipici era un elemento di questa ideologia.

Un chiarimento si impone, al fine di evitare che qualche lettore possa ravvisare in questo saggio una critica, persino radicale, a un amplissimo settore della civilistica, perché, al contrario, questo saggio non intende muovere, né muove, la benché minima critica ai civilisti e ai commercialisti che hanno trascurato questioni di validità dei contratti atipici oppure le hanno risolte nel senso della validità. Infatti, ogni uomo è un essere ideologico: è *homo ideologicus*, impregnato di ideologie. Il giurista non sfugge alla regola. *Gli uomini vivono dentro correnti ideologiche*; ne sono trasportati e le diffondono. E *non possono uscirne, se non entrando in*

⁴⁵ Recepiscono la tesi tradizionale, senza ipotizzare diverse *rationes*, G. GABRIELLI, *op. cit.*, 313 s., LUMINOSO, *op. cit.*, 195 s., C.M. BIANCA, *op. cit.*, 677 e R. CALVO, *La vendita con patto di riscatto: fattispecie ed effetti*, in Sirena (a cura di), *Vendita e vendite*, in *Tratt. Contr.*, V. Roppo e A.M. Benedetti, I, Milano 2014, 523 s.

⁴⁶La norma è sempre stata interpretata (e si lascia interpretare soltanto) nel senso che il termine cominci a decorrere dal momento dell’effetto traslativo, non dal momento della trascrizione: si applica anche se il riscatto è stato previsto in una scrittura privata non autenticata o in un atto trascrivibile ma non trascritto. È di questa norma, che limita il tempo del riscatto anche quando il patto non sia trascrivibile o trascritto, che si deve trovare la *ratio*, non di altra norma.

In secondo luogo, l’interesse a promuovere la libertà dei dominî da vincoli che ne diminuiscano la produttività storicamente ha riguardato i fondi e l’agricoltura, mentre l’art. 1501, comma 2, c.c. pone un limite anche per i mobili, anche non registrati e non produttivi. Ciò induce a reputare che l’interesse protetto sia connesso alla particolare fattispecie, non all’effetto (opponibilità).

In terzo luogo, nel nostro ordinamento non vige un principio giuridico che limiti, a cinque anni per gli immobili e a due per i mobili, o comunque con termini molto brevi, il periodo della *titolarità temporanea del diritto di proprietà* – se la si ammette, e comunque nella misura in cui certamente è ammessa dalle norme del codice civile che prevedono l’ipotesi e la trascrizione della vendita con *termine iniziale* –, della *proprietà risolubile per avveramento della condizione*, e ormai anche della *proprietà destinata o fiduciaria*, per la quale è prevista una durata massima di novanta anni (art. 2645 *ter* c.c.). Anche questa considerazione induce a concludere che la ragione della limitazione temporale del diritto di riscatto non consiste nella opponibilità ai terzi, bensì in un interesse delle parti (della vendita con patto di riscatto) o in un interesse generale ad impedire che alcuni interessi delle parti siano validamente perseguiti. La *ratio* non sta nel particolare effetto ma nella particolare fattispecie.



altre diverse o opposte correnti ideologiche. Basta osservare la contemporaneità, e addirittura la cronaca, per convenire: “bisogna combattere il cambiamento climatico”; “serve più Europa”; “si deve abbassare il debito pubblico”; “bisogna esportare la democrazia”; “bisogna ritardare lo sviluppo tecnologico della Cina”; “serve meritocrazia”; “servono governi di legislatura”; “l’Università si deve internazionalizzare”; “deve divenire sistematico l’uso di indicatori di performance negli organismi pubblici”; e così via. È tutta ideologia, perché ogni opinione collettiva, o addirittura dominante, e finanche unanime, intorno al dover essere sociale, è ideologia. E nella maggior parte dei casi si tratta di “credo” non ragionati, non sottoposti a critica e che non si è nemmeno disposti a mettere in discussione, anche perché per ciascuno di questi temi, e di decine e decine di altri simili, la riflessione accurata, per pervenire a una conclusione ragionata, richiederebbe mesi o anni di intensa attività intellettuale.

Orbene, in un clima culturale nel quale il giurista era educato a sentirsi vincolato dalle categorie tradizionali, dalla coerenza sistematica, dal rispetto degli artt. 12 e 14 prel., e aderiva a teorie dell’interpretazione di tipo ricognitivo, l’ideologia dei giuristi aveva pochissimo spazio per insinuarsi nell’attività di interpretazione della legge. Le “battaglie dottrinarie”, soprattutto nelle materie economiche, ma anche in altre, ci sono sempre state – e lo si è visto con riguardo ai temi della tutela del marchio notorio contro l’uso extra-merceologico da parte di terzi e delle licenze infra-merceologiche (§§ 3 e 4) – ma esse potevano consistere, al più, in tentativi di “stirare” le disposizioni oltre la cornice semantica o sintattica, e davano e non potevano che dare risultati parziali, controversi o comunque non unanimemente condivisi, non accolti da tutta la giurisprudenza di merito e ancora rigettati, dopo decenni, dalla Corte di Cassazione, perché, appunto, in quel clima culturale, le parole dei testi legislativi erano non semplicemente pietre bensì giganteschi massi che segnavano inesorabilmente il cammino del giurista. Invece, in una fase storica nella quale, con sempre maggior frequenza, si è cominciato ad osservare che le categorie tradizionali andavano abbandonate, che la soluzione deve essere data sempre “caso per caso”, che il diritto si deve adeguare al fatto perché il giurista deve tener conto della mutante realtà sociale e delle “esigenze” che la realtà sociale esprime, che l’interpretazione è attività creativa, che interpretare significherebbe sempre applicare principi, che nell’attività di interpretazione si dovrebbe tener conto del criterio dell’“efficienza” (del risultato), che l’art. 12, I comma, prel., sarebbe stato abrogato o che comunque la realtà dell’interpretazione dei giuristi testimonierebbe che esso avrebbe poca o nulla capacità di guidare e vincolare l’interprete, è abbastanza ovvio che, consapevolmente o inconsapevolmente, l’ideologia dei giuristi condizioni in misura più marcata i risultati dell’interpretazione.

Nessuna critica, dunque, perché quando alla costante universale del giurista come *homo ideologicus* si affianca la variante ideologica dell’abbandono della interpretazione ricognitiva, il giurista, nelle materie che si prestano, è *destinato*, non tanto a fare ideologia, quanto *ad essere ideologico mentre interpreta*. Non poteva che accadere e non potrà che accadere in futuro, fin quando, eventualmente – nella storia niente è irreversibile – non sarà restaurata la legalità dell’età illuministico-giacobina. E in fondo è ciò che autorevolissimi giuristi hanno perorato, quando hanno denunciato, e invitato a superare, l’asserito costo della legalità illuministico-giacobina: “sottraeva a giudici e sapienti ogni coinvolgimento nel processo produttivo del diritto consegnandolo interamente alla volontà del supremo potere politico”⁴⁷.

Al più dissenso sul metodo che per chi scrive è ancora quello tradizionalissimo, della modernità, che non

⁴⁷ P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Bari-Roma, 2020, 5. Non siamo sicuri che i teorici, per quanto autorevolissimi, del superamento della legalità illuministico-giacobina, abbiano compreso a fondo le matrici che, nella società post-moderna, producono l’ideologia che consentirebbe ai “sapienti” (per noi semplici naufraghi trasportati da correnti ideologiche che essi non creano) di innovare il diritto. Ma è tema che trascende questo saggio.



vede alcuna necessità di adeguamento al fatto, che attribuisce significati in forza del vocabolario e della grammatica, che dinanzi alle norme imperative non sceglie arbitrariamente (ideologicamente) una *ratio* restrittiva rispetto alla *ratio* ampia corrispondente al contenuto della disposizione, che accoglie le categorie tradizionali fin quando non si dimostri che non definiscono con esattezza uno schema o elementi comuni di alcune fattispecie, che nega efficacia creativa o innovativa all'interpretazione. Ed è bene chiarire che il dissenso sul metodo, essendo un dissenso su un dover essere sociale, è anch'esso un dissenso ideologico.

Vediamo, ora, qual era l'ideologia nelle sue due componenti: sia i valori declamati, sia gli interessi, come sempre accade, eclissati o addirittura velati dai valori declamati.

L'ideologia si componeva di un frasario, il quale – oscillando dalla preferibilità, reputata oggettiva (e non, come palesemente è, soggettiva), per forme omogenee di disciplina sovranazionale, alla esaltazione dell'autonomia privata, che rendeva insofferenti a “inutili” o “eccessivi” o “inefficienti” limiti, alla convinzione che il giurista debba “aderire ai fatti” (che in questo caso erano contratti atipici predisposti e diffusi dal grande capitale, per sottrarsi a limiti che il diritto borghese poneva a forme di valorizzazione), e finanche a formule che esprimono principi del diritto pubblico dell'economia, i quali indubbiamente hanno caratterizzato una fase storica ma non c'entrano nulla con i contratti atipici⁴⁸ – spingeva verso la validità dei contratti atipici, e lasciava credere ai giuristi che essi fossero difensori dei “valori” che il frasario riassumeva e non degli interessi che velava.

Voglio dire che probabilmente in tutti i giuristi vi era l'ideologia come *falsa coscienza (auto-inganno)*, intesa come assimilazione, difesa e promozione di idee che sacrificano taluni interessi (nel nostro caso dei piccoli e medi imprenditori e, nel caso degli IRS, anche della finanza pubblica) e ne promuovono altri, senza sapere quali interessi sacrificano e promuovono, perché il sacrificio e la promozione degli interessi sono velati dai “valori” declamati.

Naturalmente, non si può escludere che in alcuni vi fosse invece l'ideologia in senso proprio⁴⁹, ossia la cosciente volontà di promuovere il capitalismo assoluto, liberando il grande capitale, non soltanto dai vincoli derivanti dalle conquiste sociali del cosiddetto trentennio glorioso – ciò è accaduto per via legislativa e prima ancora ratificando l'Atto Unico e il Trattato di Maastricht⁵⁰ – ma anche da quelli derivanti dal carattere borghese e liberale che il capitalismo si portava dietro fin dalle origini.

Il contratto di *franchising* – così come taluni contratti di concessione di vendita – accentra una parte dei profitti verso le imprese della produzione a scapito di quelle della distribuzione, rispetto alla distribuzione di profitti che si avrebbe se i rapporti fossero disciplinati dal contratto codicistico di somministrazione; e la produzione, grazie alle delocalizzazioni, è in taluni casi produzione di marchi.

Inoltre, con il *franchising* di servizi si creano pure rendite, così come accade nei tantissimi piccoli *franchising* di prodotti nei quali il decantato *know-how* si apprende in un corso di un pomeriggio (la Cassazione si è trovata davanti anche *franchising* di cartucce di stampanti “originali e rigenerate”⁵¹).

⁴⁸ Come esempio di argomento che non significa niente, piace citare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno asserito che “la funzione concreta” del contratto autonomo di garanzia è quella di “assicurare la libera circolazione dei capitali” (Cass., Sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; già nella motivazione di Cass., 5 marzo 2009, n. 5326). Ora, delle due l'una: o la garanzia autonoma è valida e allora non è possibile limitarne il pagamento; o è invalida, e allora il vincolo alla libertà di circolazione dei capitali (*recte*, dei pagamenti), non c'entra assolutamente nulla. Il principio si applica alle obbligazioni esistenti, perché sorte da fonte valida e non dice nulla sulla validità o meno di un titolo.

⁴⁹ Sul concetto di ideologia, pagine magistrali ha scritto C. GALLI, *Ideologia*. Bologna 2022.

⁵⁰ Su questi temi sia consentito rinviare al mio *L'Italia nell'Unione europea. Tra europeismo retorico e dispotismo “illuminato”* cit., spec. 199 ss.

⁵¹ Cass. 21 dicembre 2017, n. 30671.



In generale, la validità dei *franchising* e di tutti i contratti distributivi che prevedono forme di assoggettamento, implica che imprenditori del settore distributivo lavorino per anni generando avviamento per altri, anziché per se stessi, sovente con sottoposizione a vincoli che sono assai più stringenti di quelli dei lavoratori subordinati.

Il *merchandising* genera rendite notevoli nei marchi di rinomanza, a discapito dei veri produttori, che esisterebbero anche se il *merchandising* fosse vietato e percepirebbero in termini di profitto quella parte di profitto che oggi pagano in termini di *royalty*.

Tutte le teorie che vogliono negare che si è andato costituendo un *capitalismo della rendita*⁵² si scontrano con il fatto che *franchising* e *merchandising* si diffondono sempre più e che addirittura si dà vita ad attività imprenditoriali che hanno fin da principio lo scopo di generare un sistema di *franchising*. Se i profitti, per i titolari di marchi più o meno noti, fossero superiori (e i rischi magari fossero minori) aprendo negozi (anziché stipulare contratti di *franchising*) e aprendo fabbriche (anziché stipulare contratti di *merchandising*), non vi è dubbio che avremmo catene di negozi e fabbriche delle imprese titolari dei marchi noti. Ma così non è. Segno che, con il sistema distributivo di merci e servizi che si è consentito di creare, la distribuzione dei profitti tra capitali grandi e piccoli pende a favore dei primi e che la tanto decantata autonomia imprenditoriale (dal neoliberalismo, che vorrebbe tutti imprenditori di se stessi) è volutamente vincolata a vantaggio del grande capitale.

Investire capitale proprio per generare avviamento altrui; essere imprenditori, soggiacendo a intensi vincoli posti dalla casa madre, sovente di fatto più stringenti di quelli che l'“imprenditore” può imporre ai suoi dipendenti; produrre marchi anziché beni; valorizzare le rendite a discapito dei profitti; sono caratteri del capitalismo contemporaneo radicalmente antiborghesi.

L'impossibilità delle parti di un contratto di prevedere la inopponibilità delle eccezioni, salvo quelle previste negli art. 1460 e 1461 c.c., e forse poche altre (art. 1462 c.c.)⁵³, era indice della *coscienza infelice* della borghesia, che limitava la velocità di circolazione della ricchezza – come in altri ambiti evitava la mercificazione, per esempio nella scuola pubblica nella quale non doveva esservi “un grammo” di privato⁵⁴ – per non correre il rischio che qualcuno subisca danni enormi, eventualmente, la crisi dell'impresa, per aver pagato ciò che non doveva pagare. Mentre i difensori (per lo più inconsapevoli) del capitalismo assoluto preferiscono che egli paghi senza poter opporre eccezioni, sia pure al garante autonomo che ha pagato il creditore, disinteressandosi al fatto che vi sia frode alla legge, anche se poi, per una sorta di coscienza infelice attenuata, constatando che la rigida applicazione della regola secondo la quale la pretesa e l'azione di rivalsa sono anch'esse autonome (regola che froda l'art. 1462 c.c.) genera casi che gridano vendetta, introducono due attenuazioni all'autonomia della garanzia, costituite dall'*exceptio doli* e dalla illiceità del contratto principale.

Anche gli artt. 1500, comma 2, e 1501, comma 1, c.c., come testimoniano tutti i lavori preparatori dei vari codici con riguardo al patto di riscatto, esprimevano la *coscienza infelice* della borghesia, che, avendo sempre dubitato se vietare o meno il patto di riscatto, lo aveva alla fine sempre ammesso con riserva, proteggendo

⁵² L'indagine di T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, 4 ed., Milano 2014, segnala, con una enorme massa di dati, il ruolo decisivo della rendita nel creare e approfondire le disuguaglianze.

⁵³ Sulle eccezioni che le parti non possono limitare con la clausola *solve et repete*, A.M. BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano 2011, 130 s.

⁵⁴ M. BONTEMPELLI, *La convergenza del centrosinistra e del centrodestra nella distruzione della scuola italiana*, in *Koiné*, 2003, 6 ci informa che l'affermazione che nella scuola pubblica non dovesse esservi neppure “un grammo di privato” si legge nella relazione di accompagnamento della legge Paradisi-Moscato risalente al Regno di Eugenio de Beauharnais, cancellato dalla Restaurazione del 1815.



do il venditore, considerato, pacificamente, “un disperato”, con una serie di norme imperative⁵⁵. Ma i giuristi promotori del capitalismo speculativo – speculativo perché se si guarda allo specchio vuole osservare solo se stesso, ossia l’illimitatezza dell’accumulazione, della mercificazione e della velocità di circolazione (non della crescita: il capitalismo speculativo cresce volutamente poco: un’elevata crescita è interesse di lavoratori autonomi e subordinati, non del capitale)⁵⁶ –, siano o meno consapevoli degli interessi che proteggono e sacrificano, non avvertono la coscienza infelice e privano il disperato che stipuli *lease back* della protezione derivante dalla disciplina imperativa dettata per il caso meno grave.

Oltre ad essere capitalismo della rendita e della centralizzazione dei capitali, il capitalismo assoluto o speculativo è un capitalismo più duro e brutale, proprio perché privo della coscienza infelice borghese (oltre che del progetto socialista o sociale).

Infine, con riguardo alla diffusione dei differenziali (e in generale delle scommesse), non vi è alcun dubbio: *i)* che Stati ed enti pubblici, nell’epoca liberale, non stipulavano IRS; *ii)* che, nello stesso periodo, pur avendo, i derivati, in certi ambiti, una certa diffusione, le banche non proponevano ai clienti la stipulazione di IRS; *iii)* che in Italia, a partire dalla fine degli anni ottanta, gli intermediari finanziari hanno proposto ai clienti, non soltanto derivati meramente speculativi ma moltissimi IRS, stipulati non alla pari ma con la clausola *upfront*; e ciò è accaduto perché non vi erano – come tutti sanno anche se quasi nessuno lo dice – imprenditori o enti pubblici che si recavano dagli intermediari finanziari perché avevano intenzione di “gestire il rischio” del tasso di interesse, ma imprenditori, non di rado in difficoltà, che chiedevano altro credito e gli intermediari lo concedevano nella forma dell’*upfront*, nonché intermediari finanziari che si recavano presso gli amministratori locali per proporre la possibilità per l’ente di ottenere un *upfront*. Chi vuole semplicemente gestire il rischio di credito stipula l’IRS senza *upfront* ma “alla pari”, ossia con un rapporto di scambio tra tassi di interesse che, secondo la convenzione adottata, implica che durante il tempo di efficacia del contratto, i flussi di denaro da una parte e dall’altra saranno identici⁵⁷; se l’IRS è stipulato con clausola *upfront*, significa che il cliente ha chiesto denaro all’intermediario o è stato tentato da quest’ultimo con la possibilità di ottenerlo (gli intermediari non sono mai beneficiari della clausola di *upfront*!); perciò le parti muovono dal presupposto che, se la convenzione relativa ai futuri flussi si rivelerà esatta, i flussi dall’ente pubblico (o dall’imprenditore) all’intermediario, saranno maggiori, rispetto a quelli contrari, dovendo compensare il prestito (l’*upfront*) e gli interessi di questa anticipazione; *iv)* che, almeno nel continente europeo, le scommesse non finanziarie, per principio, non davano luogo ad azione, salvo rare eccezioni in cui erano autorizzate, mentre il diritto neoliberale ha visto proliferare in misura parossistica le scommesse non finanziarie autorizzate – decine di tipi di gratta e vinci; triplicazione delle giocate settimanali del lotto; tre giocate settimanali del superenalotto: *slot machine* nei retro-bar; sale bingo, agenzie di scommesse in ogni quartiere, *poker online*, *10 e lotto* (288 estrazioni giornaliere) – tanto che è stato calcolato che gli italiani per tutti gli anni sessan-

⁵⁵ Indicazioni in *Lease back e patto di riscatto* cit., 779-786.

⁵⁶ La formula “Capitalismo speculativo post-borghese” è di C. PREVE, *Capitalismo senza classi e società neofeudale. Ipotesi a partire da una interpretazione originale della teoria di Marx*, Pistoia, 2010, 21: “Il termine “speculativo” deriva dal lessico specialistico della logica dialettica di Hegel, ed indica lo stato finale di autocoscienza integrale dello svolgimento di un complesso storico, che può finalmente riconoscersi come in uno specchio (*speculum*)”. Riprendendo lo schema hegeliano, il filosofo italiano individuava due stadi anteriori a quello del capitalismo speculativo, quello astratto (in cui c’è solo la borghesia) e quello dialettico (in cui c’è anche il proletariato). In quello speculativo non ci sono più né borghesia né proletariato: c’è solo il capitale.

⁵⁷ Resta poi da chiarire per quale ragione un ente pubblico debba stipulare un IRS “alla pari”, se, in base alla convenzione adottata, a un periodo in cui pagherà meno si affiancherà un altro periodo in cui pagherà di più e pagherà esattamente quel tanto che risparmierebbe nell’altro periodo, salvo pagare le commissioni e quindi perdere con certezza, rispetto alla ipotesi della mancata stipulazione dell’IRS.



ta-ottanta scommettevano legalmente, ogni anno, circa sette miliardi di euro e vincevano circa un miliardo, mentre nel periodo neoliberale hanno scommesso circa ottantaquattro miliardi l'anno vincendone sessantatré; la "tassa sui poveri" è dunque passata da sei miliardi di euro a ventuno e una parte importante di essa non è andata all'erario⁵⁸.

La promozione dell'azzardo, con lo Stato biscazziere e lo Stato giocatore, è dunque un'altra caratteristica del diritto neoliberale, la quale non è per niente liberale e borghese⁵⁹.

Per ora, dunque, il diritto neoliberale elaborato dai civilisti, con riguardo ai contratti atipici, è apparso non borghese e sotto certi profili persino antiborghese, per la promozione della rendita, per l'assoggettamento di imprenditori, perché è un diritto privo di coscienza infelice – o forse che ha trasfuso la coscienza infelice esclusivamente nella "protezione" dei consumatori o "clienti finali" – e per la promozione dell'azzardo.

Tuttavia, se si ampliasse l'indagine oltre i contratti atipici più volte citati, si potrebbe ipotizzare che il contratto di *engineering* e certe affermazioni dottrinali e giurisprudenziali sul rapporto tra concorrenza e minimi tariffari siano parte di un diritto volto ad estendere la logica dell'impresa a settori che la borghesia liberale aveva protetto da quella logica; che l'elaborazione dottrinale, poi supportata dal legislatore, in tema di validità del *leverage buyout* sia stata parte di un diritto di promozione dell'indebitamento privato (certamente antiborghese per quanto riguarda le famiglie ma almeno dubbio per quanto riguarda le imprese); o che la riscoperta dottrinale del patto marciano, il diritto legislativo dei meccanismi marciani, l'aggressione al divieto del patto commissorio e in generale il cosiddetto "primato del credito" siano un ulteriore aspetto di accantonamento della coscienza infelice borghese, o forse di un abbassamento della coscienza infelice al cosiddetto "marciano giusto", che tuttavia mette l'inadempiente nella necessità di pagare immediatamente un canone di locazione o un'indennità di occupazione, mentre prima aveva la facoltà di abitare potenzialmente per anni nell'immobile pignorato, del quale continuava ad essere proprietario. Si tratta tuttavia di ipotesi, che andrebbero suffragate da approfondite indagini.

⁵⁸ Interessantissime informazioni si acquisiscono leggendo C. CEFALONI, M. FIASCO, D. VERRASTRO, *Giochi di Stato. Il gioco d'azzardo da vizio privato a virtù nazionale*, a cura di B. Coccia, Roma, 2015. Il rapporto tra giocate e vincite è mutato a favore dei giocatori, perché per promuovere il gioco, il legislatore ha previsto che $\frac{3}{4}$ delle somme giocate debbano essere restituite tramite vincite piccole ma frequenti. Che lo scopo delle lotterie istantanee e delle maggiori vincite fosse di far giocare di più è scritto, nero su bianco, in relazioni dei Governi al Parlamento, reperibili in rete: cfr., per es., la *Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, anni 1993-1996*, presentata dal Governo al Parlamento il 23 maggio 1997, ai sensi dell'art. 7 l. 26 marzo 1990, n. 62 (http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/documentiparlamentari/INDICEESTI/lxvi/001/INTERO.pdf).

⁵⁹ M. BARCELLONA, *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Europa e diritto privato*, 2020, 757 ss., spec. 776 ss.