Urteilskopf

133 III 360

43. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. GmbH contro B. International AG e B. AG nonché Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) 4P.243/2006 del 6 marzo 2007

Regeste (de):
Lizenzvertrag; fristlose Kündigung des Vertrages aus wichtigen Gründen; vorsorgliche Massnahmen.

Wirkungen einer nicht durch wichtige Gründe gerechtfertigen Vertragskündigung nach schweizerischem Recht (E. 7 und 8).

Möglichkeit, die vorläufige Erfüllung des Lizenzvertrages als vorsorgliche Massnahme anzuordnen (E. 9).

Regeste (fr):
Contrat de licence; résiliation immédiate du contrat pour justes motifs; mesures provisionnelles.

Effets, selon le droit suisse, d'une résiliation immédiate sans justes motifs (consid. 7 et 8).

Possibilité d'ordonner l'exécution temporaire du contrat de licence à titre de mesures provisionnelles (consid. 9).

Regesto (it):
Contratto di licenza; disdetta immediata del contratto per motivi gravi; misure cautelari.

Effetti, secondo il diritto svizzero, di una disdetta non giustificata da motivi gravi (consid. 7 e 8).

Possibilità di ordinare l'esecuzione temporanea del contratto di licenza, quale misura cautelare (consid. 9).

Sachverhalt ab Seite 361

BGE 133 III 360 S. 361

A. Il 28 agosto 1998 B. International AG e B. AG - da una parte - e i soci fondatori della costituenda A. GmbH, società con responsabilità limitata di diritto germanico - dall'altra - hanno stipulato un contratto di licenza avente per oggetto il diritto di usare, a livello mondiale, il marchio B. per scarpe, abiti e accessori nell'ambito dello sport del golf in licenza esclusiva per la durata di dieci anni, con possibilità di opzione di altri cinque anni a favore di A. GmbH. Il contratto è stato assoggettato al diritto svizzero ed è stato pattuito di sottoporre ogni divergenza a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, secondo le norme del regolamento internazionale d'arbitrato della Camera di Commercio di Zurigo.

B. Fra le parti sono sorti dei dissensi sfociati, per finire, in uno scritto del 4 gennaio 2006, nel quale B. International AG ha comunicato a A. GmbH di non approvare l'apertura di negozi outlet per prodotti B. e di aver constatato una serie di violazioni contrattuali, segnatamente l'apertura di nuovi negozi, la produzione in paesi

non autorizzati e il mancato rispetto della procedura di approvazione dei prodotti; il 16 gennaio 2006 le ha quindi impartito un termine di 60 giorni per rimediare a tale situazione. A. GmbH ha reagito il 15 marzo 2006 negando di aver violato il contratto. Non essendo stato raggiunto alcun accordo, il 25 aprile 2006 B. International AG e B. AG hanno rescisso il contratto di licenza con effetto immediato.

C. Intenzionata a contestare la liceità della disdetta dinanzi all'autorità competente, il 17 maggio 2006 A. GmbH ha preventivamente adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari volta ad ottenere che a B. International AG e a B. AG venisse ordinato di rispettare il contratto di licenza concluso il 28 agosto 1998 fino a definizione della vertenza sul merito e di astenersi con effetto immediato dal divulgare qualsiasi tipo di informazione sull'asserita cessazione del contratto di licenza.

Dopo averle accolte - il 19 maggio 2006 - in via supercautelare, con decreto cautelare del 28 luglio 2006 il giudice ha respinto queste richieste. Egli ha stabilito che, trattandosi di una disdetta anticipata del contratto (oltretutto fondata su una clausola contrattuale) ed essendo ormai venuti a mancare il rapporto di fiducia tra le parti e la volontà comune di proseguire le relazioni contrattuali, A. GmbH non poteva più esigere l'adempimento del contratto e la sua continuazione bensì unicamente, se del caso, il risarcimento del danno subito. Di conseguenza, ha concluso il giudice, essa non poteva pretendere l'esecuzione del contratto di licenza nemmeno in via provvisionale.

D. Con sentenza del 15 settembre 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello interposto dalla soccombente, confermando le conclusioni pretorili.

E. Con tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) A. GmbH ha postulato l'annullamento della pronunzia cantonale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Nella risposta del 20 ottobre 2006 B. International AG e B. AG si sono opposte alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito hanno proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile per carente motivazione e, in via subordinata, di respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. L'istanza di effetto sospensivo è stata accolta il 25 ottobre 2006. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

5. Come rilevato nel consid. 6 della sentenza impugnata, il quesito da risolvere nella fattispecie in esame era "solo quello di sapere se nell'attesa della decisione del tribunale arbitrale [sulla validità e gli effetti della disdetta del 25 aprile 2006]l'istante possa ottenere in via provvisionale la continuazione del contratto di licenza". La massima istanza ticinese ha escluso questa possibilità, asseverando che "La domanda è impossibile dopo la disdetta del 25 aprile 2006, che ha posto fine al contratto a prescindere dalla sua conformità alle disposizioni contrattuali". I giudici cantonali hanno infatti considerato che "il contratto di licenza ha in ogni caso preso fine quando la disdetta è pervenuta alla destinataria, al più tardi il 28

aprile 2006. Da tale data la licenziataria ha dunque perso il diritto di usare il marchio delle concedenti" e anche qualora il tribunale arbitrale dovesse giungere alla conclusione che la disdetta non era giustificata da motivi gravi - hanno proseguito i giudici del Tribunale d'appello - "essa [la licenziataria]non potrà ottenere il ripristino dei rapporti contrattuali, come da lei auspicato, ma tutt'al più il risarcimento dell'eventuale danno da lei subito (RETO HILTY, Lizenzvertragsrecht, Berna 2001, pag. 993). Nel diritto svizzero la sanzione di una disdetta non conforme al contratto non è, infatti, la sua nullità, ma il risarcimento dell'eventuale danno provocato alla parte che riceve la disdetta".

6. A mente della ricorrente questa decisione è arbitraria.
La Corte cantonale non solo ha eretto a regola generale il caso speciale degli effetti della disdetta immediata del contratto di lavoro, violando così crassamente il principio giuridico indiscusso del diritto contrattuale svizzero pacta sunt servanda, ma lo ha fatto richiamandosi a due autori - STIEGER e HILTY - che in realtà affermano proprio il contrario di quanto ritenuto nel giudizio impugnato. I rimproveri che la ricorrente muove alla massima istanza ticinese sono pertinenti.

7. Innanzitutto è vero che il richiamo alla dottrina è sbagliato.

7.1 In particolare quello a RETO HILTY (op. cit.). Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici ticinesi, questo autore non sostiene affatto che, qualora il tribunale accerti che la disdetta non era giustificata da motivi gravi, la parte che ha subito la disdetta può unicamente chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito. Anzi: egli esclude esplicitamente la possibilità di applicare al contratto di licenza, per analogia, le disposizioni che valgono nell'ambito del contratto di lavoro (RETO HILTY, op. cit., pag. 993).
HILTY distingue piuttosto gli effetti di una disdetta per motivi gravi giustificata da quelli di una disdetta per motivi gravi ingiustificata: quella giustificata pone fine al contratto con effetto ex nunc (RETO HILTY, op. cit., pag. 990 seg.), mentre quella ingiustificata è priva di effetto. In quest'ultimo caso sono ipotizzabili due soluzioni: o la disdetta viene dichiarata nulla - e considerata come non avvenuta - così che la parte che intende rescindere il contratto deve procedere a una disdetta ordinaria, oppure si tiene conto della volontà di rescindere il contratto e la disdetta per motivi gravi ingiustificata

viene convertita in una disdetta ordinaria (RETO HILTY, op. cit., pag. 993). In ambedue le ipotesi, comunque, il rapporto contrattuale prosegue, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

7.2 Dal canto suo, WERNER STIEGER (Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, in: sic! 1/1999 pag. 3 segg.) si limita a precisare che, per essere valida, la disdetta anticipata del contratto di licenza non necessita dell'avallo del giudice, a differenza di quanto vale per la società semplice e che, se valida, essa prende effetto ex nunc e non ex tunc (WERNER STIEGER, op. cit., pag. 11).

8. Le considerazioni di questi due autori corrispondono ai principi che reggono il diritto elvetico, il cui contenuto differisce da quello asseverato dalla Corte ticinese, secondo la quale nel diritto svizzero la sanzione di una disdetta non conforme al contratto - rispettivamente non motivata da giuste ragioni - non sarebbe la nullità della disdetta, bensì il risarcimento dell'eventuale danno provocato alla parte che ha ricevuto la disdetta.

8.1 Come asserito dalla ricorrente, nel diritto svizzero vige piuttosto il principio per cui gli impegni assunti contrattualmente vanno rispettati (pacta sunt servanda). Ciò non esclude la possibilità di porre fine anticipatamente a un contratto, in particolare a un contratto di durata - nominato o innominato sui generis, com'è quello di licenza - mediante disdetta per motivi gravi (DTF 128 III 428 consid. 3 con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali). Questa non ha tuttavia, in linea di principio, gli effetti indicati nella sentenza impugnata.

8.1.1 Giovi rammentare che la disdetta è un diritto formatore (Gestaltungsrecht) che concede a una parte contrattuale la possibilità di modificare unilateralmente la situazione giuridica dell'altra (parte), senza la sua partecipazione (DTF 128 III 129 consid. 2a con rinvii; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, 8a ed., Zurigo 2003, n. 65 pag. 17 e n. 72 pag. 18).

8.1.2 Di principio, essa esplica i suoi effetti solamente se non risulta in contrasto con le regole della buona fede (art. 2 CC) e, in caso di una disdetta anticipata, se vi è un motivo grave suscettibile di giustificarla (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 152 pag. 29, richiamato anche da RETO HILTY, op. cit., pag. 959).

Altrimenti è inefficace e le pattuizioni contrattuali rimangono in vigore (ANDREAS VON TUHR, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 146, in particolare nota a piè di pagina n. 15).

8.1.3 Fanno eccezione i casi espressamente disciplinati dalla legge. Nel contratto di locazione, per esempio, la legge non prevede la nullità di una disdetta contraria alle regole della buona fede bensì solamente la sua annullabilità (art. 271 cpv. 1 CO), di modo che se non viene contestata entro il termine legale essa diventa effettiva (cfr. DTF 133 III 175 consid. 3 pag. 176). Il contratto di lavoro va ancora oltre, poiché la disdetta per motivi gravi (art. 337 CO) mette in ogni caso fine al rapporto contrattuale, indipendentemente dal fatto ch'essa fosse giustificata da motivi gravi oppure no, lasciando al dipendente licenziato unicamente la facoltà di postulare il versamento di un'indennità (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 153 pag. 29).

8.2 Alla luce di quanto appena esposto, nella misura in cui rimprovera alla Corte cantonale di aver arbitrariamente attribuito portata generale a quella che in realtà è un'eccezione, la censura ricorsuale è dunque fondata. I giudici cantonali hanno applicato al contratto di licenza, con cui la ricorrente è stata autorizzata a usare in licenza esclusiva il marchio B. per determinati prodotti, le regole - eccezionali - vigenti per il contratto di lavoro, senza che siano state allegate né siano ravvisabili ragioni per le quali, nel caso concreto, la relazione esistente fra le parti dovrebbe venir trattata alla stregua di un contratto di lavoro.

8.3 Di nessun soccorso può essere l'opinione - isolata - di MARCHAND, evocata dalle opponenti nella risposta al ricorso, il quale vorrebbe generalizzare le regole applicabili alla disdetta del contratto di lavoro per motivi gravi a ogni contratto di durata basato su di un rapporto di fiducia (cfr. SYLVAIN MARCHAND, Le juge face à la résiliation douteuse d'un contrat de distribution exclusive, in: L'évolution récente du droit des obligations, Losanna 2004, pag. 115). Ponendosi consapevolmente - ciò che lo differenzia dai giudici ticinesi - in contrasto con la dottrina dominante (SYLVAIN MARCHAND, op. cit., pag. 99-100), questo autore viene in sostanza ad ammettere la possibilità di porre fine in ogni momento e con effetto immediato a un contratto di distribuzione esclusiva - così come a ogni relazione contrattuale di durata fondata sulla fiducia - quando la

fiducia viene a cadere, a prescindere dall'esistenza di motivi gravi. Il legislatore ha previsto una simile possibilità solo per il mandato, nell'art. 404 CO, norma peraltro notoriamente criticata (cfr. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 4793 segg., 690 segg.); nel contratto di lavoro, come già detto, ha riservato l'obbligo d'indennizzo del pregiudizio patito dalla parte che ha subito la disdetta qualora questa sia stata significata senza motivi gravi. Ora, considerato che ogni rapporto contrattuale poggia sulla reciproca fiducia e che vi sono contratti di durata nei quali una parte può essere costretta a proseguire la relazione contrattuale anche contro la sua volontà (per esempio nel caso della locazione, quando la disdetta viene contestata con successo), non si vede per quale motivo sarebbe giustificato applicare in maniera generale ai contratti di distribuzione esclusiva o ai contratti di licenza le regole che valgono per il contratto di lavoro rispettivamente per il contratto di mandato. Sia come sia, si ribadisce che la fattispecie in esame non presenta - né sono state allegate - delle analogie con il contratto di lavoro tali da indurre a ritenere opportuna l'applicazione, in concreto, delle regole (eccezionali) che vigono in questo ambito.

8.4 Da quanto esposto si deve concludere che il ricorso di diritto pubblico risulta fondato e la sentenza impugnata deve venir annullata, siccome gravemente lesiva di un principio giuridico chiaro del diritto svizzero (DTF 132 III 209 consid. 2.1).

9. Occorre distinguere la decisione concernente la possibilità di ordinare l'esecuzione temporanea del contratto, quale misura cautelare, dal giudizio materiale sulla validità della disdetta per motivi gravi.

9.1 Sotto il profilo del diritto materiale, basti qui osservare che, qualora si dovesse concludere che i motivi gravi asseriti dalle opponenti non sussistevano, il contratto di licenza è rimasto in vigore, come esposto al precedente considerando. Se invece dovesse risultare valida, la disdetta del contratto di licenza per motivi gravi ha posto fine al contratto al momento della sua notifica, come rettamente considerato anche nella sentenza impugnata (DTF 92 II 299 consid. 3b pag. 301; RETO HILTY, op. cit., pag. 980 seg.; WERNER STIEGER, op. cit., pag. 11; IVAN CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, n. 252 pag. 135 e n. 397 pag. 225). Sulla validità della disdetta e sui suoi effetti si pronuncerà il tribunale arbitrale adito.

9.2 Al Tribunale d'appello ticinese spetta invece il compito di esaminare la richiesta della ricorrente tendente all'esecuzione temporanea del contratto di licenza.

9.2.1 Le misure provvisionali - siano esse disciplinate dal diritto federale, come nel diritto della proprietà intellettuale (cfr. LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol I/2, 2a ed., Basilea 1998, pag. 171), o vengano considerate quale istituto del diritto processuale cantonale (sulla controversia concernente la natura delle misure cautelari cfr. VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 203 segg. pag. 353; così come il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 pag. 6593 segg., in particolare pag. 6725) - presuppongono, in linea di principio, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza e la verosimiglianza dell'asserita violazione del diritto materiale (cfr. VOGEL/SPÜHLER, op. cit., n. 208 segg. pag. 354 segg.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, n. 2871 segg. pag. 245; cfr. anche Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero in: FF 2006 pag. 6726 ad art. 257 CPC).
Se queste condizioni sono riunite, sia la dottrina maggioritaria (VOGEL/SPÜHLER, op. cit., n. 200-201a pag. 351 seg. n. 208 pag. 354; FABIENNE HOHL, op. cit., n. 2866 pag. 245) sia la giurisprudenza (cfr. DTF 125 III 451 consid. 3c pag. 459 seg.) ammettono anche la possibilità di ordinare misure che hanno per oggetto una prestazione e obbligano le parti ad agire in un determinato modo (in questo senso anche LUCAS DAVID, op.

cit., pag. 174, il quale cita la possibilità, nel diritto dei cartelli, di ordinare in via provvisionale la fornitura di merce, la presa in consegna di merce rispettivamente un obbligo di rifornimento). Trattandosi di provvedimenti particolarmente incisivi per la parte destinataria di una simile decisione, è necessario esaminare con particolare rigore le condizioni che ne permettono l'adozione (VOGEL/ SPÜHLER, op. cit., n. 208 pag. 354). Può effettivamente accadere che il venir meno del rapporto di fiducia impedisca di perpetuare la collaborazione, anche solo temporaneamente.

9.2.2 La sentenza impugnata non contiene nessuna indicazione a questo proposito, giacché, come già esposto, sulla base di una comprensione manifestamente sbagliata del diritto federale materiale il Tribunale d'appello ha ritenuto la domanda proposta in via

provvisionale impossibile ab initio e ha pertanto omesso di chinarsi sui requisiti necessari per la concessione delle misure provvisionali. La causa deve pertanto venir rinviata all'autorità cantonale affinché esamini gli argomenti addotti dalle parti a favore e contro la richiesta di provvedimenti cautelari e proceda a una ponderazione dei rispettivi interessi.