

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 21 - giugno 2020

MARCHIO E USO IN SEDE SOCIETARIA

Dario Scarpa

MARCHIO E USO IN SEDE SOCIETARIA[°]

Dario Scarpa

*Professore associato di Istituzioni di Diritto privato
nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

Il contributo vuole approfondire il nesso che può esistere tra l'applicazione dell'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare all'interno delle società per azioni e la disciplina del marchio afferente ai prodotti in uso nella società. Se si considera che la scelta di destinazione patrimoniale da parte dell'ente muove dalla volontà di segmentare l'attività d'impresa attraverso la ulteriore specificazione di un affare dedicato che sia congruo rispetto all'oggetto sociale, la preesistenza di marchio per prodotti dell'attività societaria porta a dover considerare l'ipotesi applicativa di utilizzo del medesimo marchio anche per prodotti derivanti dall'attività in destinazione, tesa al raggiungimento dello specifico affare.

The paper aims to investigate the connection existing between the application of the institution of assets for a specific business within joint stock companies and the discipline of the trademark relating to the products used in the company. If we consider that the asset destination choice made by the business entity moves from the desire to segment the business activity through the further specification of a dedicated deal that is consistent with the corporate purpose, the pre-existence of a trademark for products of the corporate activity leads to having to consider the applicative hypothesis of use of the same trademark also for products deriving from the intended activity, aimed at achieving the specific deal.

Sommario:

1. Interazione tra marchio e destinazione dinamica o statica del patrimonio, a modo di endiadi
2. Destinazione patrimoniale come momento di razionalizzazione della struttura organizzativa: produzione commerciale, marchio e organizzazione del patrimonio destinato in funzione del concetto di congruità
3. Uso del marchio e tendenza comunitaria alla non circolabilità di prodotti similari
4. Individuazione dell'affare specifico e analisi della tutela dei terzi
5. Analisi della destinazione patrimoniale e della disciplina del marchio in associazione al fenomeno del gruppo
6. Dall'uso del marchio nel fenomeno del gruppo di società la derivazione disciplinare dell'uso nella destinazione patrimoniale

[°] Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

1. Interazione tra marchio e destinazione dinamica o statica del patrimonio, a modo di endiadi

Lo studio dei patrimoni destinati porta ad affrontare con maggiore consapevolezza nuovi percorsi di crescita realizzabili attraverso singole quote patrimoniali: deve, di guisa, essere indagato l'istituto in esame per coglierne appieno le potenzialità, reali o apparenti, in funzione di comprendere le ripercussioni in tema di tutela del marchio della società gemmante. Attraverso il ricorso allo strumento del patrimonio destinato ad uno specifico affare può verificarsi un miglioramento dell'esposizione ai rischi aziendali. L'introduzione dell'istituto sembra, altresì, idonea a produrre conseguenze positive sul piano della concorrenza tra ordinamenti giuridici e fornire adeguate risposte a istanze di corretto uso del marchio a livello comunitario.

Ebbene, prodromo necessario alla rappresentazione esegetica della interdisciplinarietà tra diritto societario (*i.e.*, disciplina del patrimonio destinato) e diritto della proprietà intellettuale (*i.e.*, disciplina del marchio) risulta essere una analisi economico-giuridica del fenomeno destinativo: le due diverse ottiche, della destinazione orientata al raggiungimento di precipue finalità di ordine economico e della separazione orientata alla riduzione del rischio, rappresentano un'endiadi¹. Avendo riguardo al momento destinativo, occorre distinguere la destinazione conservativa dalla destinazione dinamica. La destinazione conservativa, in genere, vuole indicare tutte quelle forme destinate nelle quali il patrimonio sottostante viene gestito prevalentemente con finalità di garanzia presentando, dunque, caratteri di staticità che rendono lo stesso inamovibile dallo scopo per il quale è destinato; in tale forma economica, la cellula che adotta il marchio seguirà la medesima forma di uso da parte della società gemmante in assenza

¹ Così testualmente LA ROSA, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. "Ottica destinazione" e "ottica separazione": analisi delle prospettive di sviluppo e dei profitti di rischio connessi ai nuovi strumenti di "federalismo" patrimoniale e finanziario*, in *Collana di studi economico-aziendali*, diretta da Sorci, Milano, 2007, 287. Si deve sottolineare che la formula espressiva utilizzata dalla norma per qualificare il nuovo istituto sembra, in apparenza, insistere maggiormente sull'aspetto funzionale, ossia su quello della destinazione finalizzata all'esecuzione di una data attività. Non può non rivelarsi il passaggio all'aspetto più prettamente operativo e strumentale dell'istituto, vale a dire, il distacco e l'isolamento di una porzione del patrimonio aziendale da impiegare per la realizzazione di quella attività.

della necessità, prettamente economica, di svolgere attività imprenditoriale diversa, *recte* aggiuntiva e congrua rispetto all'attività sociale *tout court*².

La destinazione dinamica fa riferimento a gestioni in cui l'amministrazione dei beni è prevalentemente finalizzata alla realizzazione di uno scopo, che è generalmente quello dell'investimento. Tali forme di destinazione sono definite dinamiche in specie giacché non è riscontrabile la presenza di vincoli di inalienabilità come nelle destinazioni conservative, ma soltanto regole di amministrazione e di comportamento poste in capo ai soggetti gestori, generalmente selezionati sulla base di requisiti di professionalità e competenza³.

Si rifletta: gli elementi che compongono un dato patrimonio sono avvinti da nessi che appaiono evidenti quando si consideri il carattere strumentale del patrimonio d'azienda rispetto all'azione amministrativa⁴. Non siamo, di

² Vedi, in tema, FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Le Società*, 2002, 960 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), in *Contr. impr.*, 2003, 164 ss.; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. soc.*, 2002, 1495 ss.; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. notar.*, 2003, 543 ss.; LUPOI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in PALAZZO (a cura di), *Per una lettura europea della riforma del diritto societario italiano*, Milano, 2005, 10; MANES, *Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario*, in *Contr. impr.*, 2003, 181 ss..

³ Ponendo in raffronto il patrimonio destinato con il concetto di capitale, si può affermare che ogni assegnazione di una partizione del patrimonio aziendale alla realizzazione di un particolare obiettivo urta con l'ideale unicità di funzione del capitale. Questo è strumento economico unicamente destinato allo svolgimento della gestione, per mezzo della quale conseguire la produzione del reddito e, in ultima analisi, il raggiungimento dei fini istituzionali e il soddisfacimento delle attese di tutti i partecipanti al concreto divenire della coordinazione economica. L'utilità detraibile da ciascun elemento del patrimonio aziendale non può che essere correlata a quella di ogni altro elemento, in quanto solo in una complessa e articolata organizzazione d'insieme, può realizzarsi l'obiettivo del reddito. La stessa generale espressione di patrimonio di funzionamento o di gestione suggerisce il carattere funzionale del patrimonio rispetto al fine economico della gestione.

⁴ Qualsiasi destinazione di partizioni dell'unitario patrimonio aziendale al raggiungimento di precipi scopi di variabile estensione temporale non dovrebbe essere meritevole di attenzioni da parte della dottrina economico-aziendale. Ogni scomposizione di un complesso economico - ora considerato come insieme dei beni all'impresa riferibili, vale a dire il suo patrimonio, ora come insieme di operazioni attraverso questo componibili, ossia la sua gestione, in minori configurazioni di elementi allo stesso riconducibili - non può che risultare fuorviante e, ancor prima, di non semplice determinazione. Non si può negare come la posizione assunta dalla dottrina, nell'asserire l'irrelevanza economico-aziendale del fenomeno, sia da ricondursi anche a periodi storici in cui talune variabili non mostravano quelle fattezze che caratterizzano, invece, le odierne gestioni. Sempre più perturbata e fugace si presenta quell'unità d'insieme che permanentemente avvince le suddette gestioni nel loro incessante divenire. Più analiticamente,

guisa, di fronte a complessi patrimoniali destinati a restare immobilizzati, con una connotazione di staticità che ne offusca il concreto impiego e l'utilità (c.d. destinazione conservativa) ma, per converso, siamo davanti ad una costituzione di complessi formati da beni suscettibili di adattarsi alla varietà e variabilità delle esigenze aziendali, prime fra tutte quelle produttive ed industriali (c.d. destinazione dinamica)⁵.

Vendiamo, dunque, ad esplicitare in modo preciso la ricerca esegetica in funzione di comprendere la possibile criticità nell'uso del marchio all'intero di società per azioni che abbia adottato l'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare: atteso che la scelta di destinazione patrimoniale da parte dell'ente muove dalla volontà di segmentare l'attività d'impresa attraverso la ulteriore specificazione di un affare dedicato che sia congruo rispetto all'oggetto sociale⁶ (nei limiti quantitativi normati in senso percentualistico rispetto al patrimonio netto), la preesistenza di marchio per prodotti dell'attività societaria porta a dover considerare l'ipotesi applicativa di utilizzo del medesimo marchio anche per prodotti derivanti dall'attività in destinazione, tesa al raggiungimento dello specifico affare. In sintesi, e con metodo di ricerca, la vicenda societaria oggetto di studio riguarda la estensività dell'utilizzo del marchio a prodotti che, per quanto siano riferibili al medesimo ente (*i.e.*, società per azioni), risultano relativi ad un specifico e distinto ambito dell'attività⁷.

La disciplina del marchio pretende, ora, una analisi esegetica in funzione della tutela del mercato. In tema, a livello comunitario, si vuole la protezione di un marchio contro l'uso di un segno uguale o affine per prodotti uguali o simili, ed a tal fine è sufficiente l'esistenza di un rischio di confusione per i

ci si riferisce al carattere dinamico nella destinazione del patrimonio, una dinamicità capace di dotare di maggiore duttilità la gestione aziendale.

⁵ Così LA ROSA, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. "Ottica destinazione" e "ottica separazione": analisi delle prospettive di sviluppo e dei profitti di rischio connessi ai nuovi strumenti di "federalismo" patrimoniale e finanziario*, cit., 301.

⁶ Sul tema si consulti NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006, 5 ss.; QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, Napoli, 2004, 43 ss.; GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005, 20 ss.; SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 362 ss.; FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.*, 2003, 809; FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. notar.*, 2002, 271 ss..

⁷ Cfr. R. FRANCESCHELLI, voce, *Marchi Collettivi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. X, Torino, 1963, 207 e ss.; ID. *Trattato di diritto industriale*, cit., 178; R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, 324 ss.; M. CASANOVA, *Imprese e aziende*, in *Trattato dir. civ. diretto da F. VASSALLI*, Torino, 1985, 512; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, 87 ss..

consumatori, consistente anche in un pericolo di associazione tra il segno e il marchio d'impresa. La prescrizione comunitaria, applicata al raffronto con quella societaristica della destinazione patrimoniale, rappresenta il dato empirico per cui il rischio di associazione è qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto al rischio di confusione, di guisa che nella produzione industriale a seguito della destinazione si palesa il rischio di falso affidamento dei terzi per beni derivanti da attività distinte ma compresi nel medesimo segno distintivo.

A ben riflettere sulla evidenza del rischio di associazione, il patrimonio destinato ad uno specifico affare consente, *de plano*, la verificabilità di associare il marchio a beni di produzione per attività che, *de facto*, sono il portato di distinti settori dell'attività d'impresa.

Valga, *in limine*, porre accento sul profilo societario per intuire, a livello metodologico, la rischiosità della vicenda e la fondatezza dell'esegesi in corso di argomentazione. Il ragionamento parte, a monte, dal concetto di capitale netto d'impresa, nozione di natura prettamente contabile, ma su quello di capitale lordo, vale a dire, capitale investito nell'impresa, in quanto tale ultima nozione, per sua natura, riveste maggiore carattere di variabilità e, al contempo, minore carattere di astrattezza, consentendo di risolvere positivamente l'indeterminatezza del patrimonio separato. Essendo l'istituto in esame un modello finanziario di destinazione patrimoniale, rileva la nozione di capitale di finanziamento, nelle sue diverse espressioni, e ciò ad evidenziare ulteriormente il carattere meramente finanziario di tale fattispecie⁸.

Il crescente ricorso a forme aziendali di tipo aggregativo è da ricondursi alla necessità di reperire ulteriori fonti di finanziamento ed avere continua disponibilità dei beni necessari allo svolgimento delle varie attività che la società per azioni svolge⁹. Nella prospettiva di consolidamento delle

⁸ I patrimoni destinati rientrano nell'ambito delle cosiddette *business combination*, vale a dire, di quelle configurazioni di aggregazione aziendale cui fanno riferimento, in generale, i principi contabili internazionali (IAS-IFRS) a prescindere dalle differenti forme giuridiche e modalità tecniche con cui le stesse possono realizzarsi. Occorre evidenziare come le differenti e mutevoli esigenze aziendali possono far sì che l'adozione del modello patrimoniale risponda simultaneamente a finalità di segmentazione, di diversificazione e di compartecipazione all'attività d'impresa che possono rivelarsi attività complementari.

⁹ E' l'acquisizione immediata e relativamente meno onerosa di particolari *know-how* a guidare il processo aggregativo. In definitiva, è possibile assistere alla ricerca, da parte delle imprese, di sempre più intense sinergie in termini di efficienza operativa e finanziaria, che comportano un affrancamento da quelle politiche esclusivamente polarizzate sul mercato, a favore di logiche di collaborazione, non incentrate necessariamente sulla crescita dimensionale, ma sempre più di sovente sulla realizzazione congiunta di specifici obiettivi.

performance conseguite va inquadrata l'eventuale acquisizione definitiva degli apporti e dei patrimoni destinati provenienti da terze società, o di rami d'azienda o ancora dell'intero capitale di queste ultime, tramite operazioni di acquisizioni o fusioni d'azienda¹⁰.

Tale argomento fornisce chiara evidenza dell'associazione giuridica (oltre che empirica) tra la disciplina del marchio - nella specificazione della tutela del mercato - e l'esigenza destinativa dell'ente per l'implementazione della propria attività economica¹¹.

Il rischio di associazione non costituisce un elemento autonomo e ulteriore rispetto al rischio di confusione, ma ad esso si somma, a modo di aggravamento del rischio per i terzi. Se si riflette in termini di *law and economics*, la valutazione del rischio dovrà, di risulta, essere globale e riferirsi a tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto, *recte* l'eventuale associazione tra i segni distintivi all'interno della società per azioni che abbia destinato parte del proprio patrimonio ad un affare specifico, con la connessa creazione di ulteriore produzione commerciale con marchio associabile ad altro marchio di propria titolarità, ma indicante diversi prodotti¹².

Quale effetto di quanto appena esposto, si vuole rimarcare che, ai benefici in termini di diversificazione del rischio d'impresa che la società consegue dalla costituzione di uno o più patrimoni separati, si unisce il corrispondente vantaggio per i terzi derivante dalla parcellizzazione delle categorie di creditori sociali, ciascuna delle quali sopporta unicamente i rischi connessi all'operazione economica direttamente finanziata; ad esso si contrappone, peraltro, l'effetto potenzialmente negativo derivante dalla riduzione delle garanzie patrimoniali offerte ai creditori generici¹³.

¹⁰ La comunicazione al mercato della costituzione di un patrimonio destinato (in specie nel caso di destinazione compartecipata) e delle modalità e finalità perseguite, potrebbe rivelarsi un efficace momento di verifica della loro validità, prima dell'attivazione di operazioni straordinarie.

¹¹ Sull'argomento vedi G.E. COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, 33 e ss.: nel lavoro è presente una compiuta disamina delle varie tipologie di conferimento e la relativa valutazione contabile.

¹² Cfr. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, 25; V. FRANCESCHELLI, *Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1977, 305 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 18 gennaio 1962, in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, 274; Trib. Napoli, 28 febbraio 1973, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 229.

¹³ Si confronti FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, cit., 960 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), cit., 164 ss.; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico*

2. Destinazione patrimoniale come momento di razionalizzazione della struttura organizzativa: produzione commerciale, marchio e organizzazione del patrimonio destinato in funzione del concetto di congruità

L'esegesi conduce a voler considerare gli elementi che possono condurre a rischi di confusione; in argomento, l'affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto deve valutarsi concretamente, tenendo conto di tutto ciò che possa determinare l'affidamento dei terzi consumatori¹⁴: natura intrinseca della produzione commerciale, destinazione dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento e idoneità, *recte* funzionalità a soddisfare i medesimi bisogni.

La segmentazione settoriale dell'organizzazione dell'attività economica, tesa ad uno sviluppo strategico dell'impresa societaria e ad una segmentazione delle aree di rischio, necessita degli strumenti giuridici funzionali all'obiettivo della migliore allocazione delle risorse e delle garanzie patrimoniali. La diversificazione patrimoniale costituisce un modo per assicurare una riduzione dei costi di transazione, sfruttando le risorse di cui l'impresa dispone e tale efficienza allocativa interessa le varie interrelazioni con il mercato e con i terzi¹⁵.

La crescita competitiva dell'impresa nei vari settori di appartenenza pone la questione di realizzare una organizzazione dell'attività della società per azioni adeguata allo sviluppo prefissato anche attraverso un sistema informativo efficace. Il patrimonio destinato svolge funzione protettiva, come strumento per isolare alcuni cespiti patrimoniali, per destinarli ad un certo utilizzo e metterli al riparo dalle azioni dei creditori. Altra funzione del patrimonio dedicato è quella di smobilizzo, rendendo liquide le risorse impiegate nell'attività d'impresa; infine, la cellula ha funzione di finanziamento, reperendo risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo

affare, cit., 1495 ss.; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, cit., 543 ss.; LUPOI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 10; MANES, *Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario*, cit., 181 ss..

¹⁴ Cfr., A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, 132 ss.; C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104 del Consiglio C.E.E. del 21 dicembre 1988 recante riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1194 ss.; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2^a ed., Milano, 1996, 128; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, 4^a ed., Milano, 2007, 109 ss.; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 2^a ed., Milano, 1995, 134 ss.; G. GHIDINI, *Note sulla decadenza di marchio per decessività*, in *Antologia*, 4/1995, *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, 151 ss.

¹⁵ Così FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, dalla Collana *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2008, 1 e ss.

sviluppo di una specifica operazione economica ed in tal caso assume maggiore rilievo il progetto economico-finanziario¹⁶.

Con cognizione di metodologia, attese la funzione distintiva propria del marchio e la riconducibilità per affinità dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio oggetto di tutela, la destinazione patrimoniale tende a far presumere l'origine da un'unica impresa.

Ora, se sotto il profilo squisitamente societaristico il rilievo non desta perplessità, attesa la mancanza di alterità soggettiva tra la società gemmante e la cellula destinata, si deve avere riguardo alle attività, *recte* alle organizzazioni che gestiscono i segni in questione e alla loro potenziale espansione, valutando la possibilità per la cellula destinata di sfruttare gli stessi canali di vendita utilizzati per i beni distribuiti dalla società madre.

Calando a livello empirico le acquisizioni raggiunte, valga constatare che il rapporto tra società gemmante e patrimonio destinato può essere suscettivo di maggiore analisi in via direttamente proporzionale al grado di notorietà del marchio. In tale chiave di lettura, si può osservare che i marchi aventi un elevato carattere distintivo, in particolare a motivo della loro notorietà, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore; per l'effetto, in ambito di segmentazione patrimoniale, la maggiore notorietà di un marchio permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto¹⁷.

Esistono imprese che, per loro natura, sono organizzate per progetti in cui, accanto ad una struttura di base di carattere permanente ed organizzata per funzioni, si ritrovano strutture che, nel corso della vita aziendale, cambiano e si modificano sulla base di progetti in sintonia con le specifiche esigenze del mercato. Attesa una funzionalizzazione dei beni, concepiti nella loro capacità reddituale e non nell'ottica statica dell'appartenenza, la dinamicità diventa modo di essere degli elementi patrimoniali separati che si distinguono in base alle diverse destinazioni ad essi impresse¹⁸. Il principio di congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare risulta il criterio guida attraverso il quale consentire o meno alla società il mantenimento della limitazione della garanzia patrimoniale. Di fronte alla previsione di un principio di congruità si apre la possibilità di considerare abusiva la destinazione di beni al patrimonio separato, come pure la realizzazione

¹⁶ Cfr. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, cit., 12.

¹⁷ Ancora, si legga, R. FRANCESCHELLI, voce, *Marchi Collettivi*, cit., 210.

¹⁸ Cfr. FIMMANÒ, op. cit., 20.

dell'affare attraverso beni che erano o sono divenuti incongrui nel corso della realizzazione dell'affare¹⁹.

In prospettiva industriale e di disciplina del marchio, è necessario che sussista congruità tra l'entità del patrimonio destinato e l'affare da realizzare; è richiesta una particolare puntualità nella descrizione dell'operazione da svolgere. In concreto, tale rapporto non deve solo, formalmente, esistere al momento dell'adozione della delibera, ma deve continuare a sussistere per tutta la vita del patrimonio destinato; in caso contrario, si verifica un abuso della separazione con la conseguente possibilità di perdere il privilegio stesso della segregazione²⁰. Il confine tra congruità e non congruità è abbastanza labile, affidato alle caratteristiche specifiche del caso concreto ed a parametri non sempre obiettivi ed agevolmente predeterminabili²¹. Resta poi aperto il problema della necessità o meno di ripetere la valutazione di congruità dopo ogni eventuale, successivo apporto di terzi, come ha ritenuto una recente dottrina²².

A livello di diritto industriale e di disciplina del marchio come segno distintivo di prodotti a tutela dei terzi consumatori, criterio fondamentale risulta quello della funzionalizzazione dei beni, vale a dire in rapporto alla loro

¹⁹ Secondo STELLA RICHTER, *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, in *Quaderni del Notariato*, Ipsoa, 2007, 89, «è proprio l'esigenza di una valutazione di congruità del patrimonio destinato che consente di determinare, in concreto, se una attività posta come oggetto dell'affare sia sufficientemente "specificata"; sono sufficientemente specifici tutti e solo quegli affari per i quali si possa predicare una loro realizzabilità.» Ed ancora "... per avere un piano economico-finanziario sufficientemente determinato (in ciò è appunto, come è chiaro, il presupposto della possibilità di un giudizio di congruità sul patrimonio destinato) si dovrà programmare una attività che sia pensabile come "realizzata", il che presuppone che essa sia fornita di taluni limiti (di tempo, spazio, nel raggiungimento fine, ecc.)».

²⁰ Cfr. ARLT, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Contr. impr.*, 2004, 323 e ss.; il contributo dell'autore risulta interessante al fine di una corretta ricostruzione storica dell'istituto giuridico attraverso anche il riferimento al formante giurisprudenziale che ha contribuito alla nascita della disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

²¹ Si veda SANSONETTI, *Notai, patrimoni dedicati da rivedere*, in *Italia Oggi*, 20 giugno, 2003, 34, dove si riportano le conclusioni dal Convegno notarile sulla riforma tenutosi a Roma il 19 giugno 2003.

²² In tema COMPORTI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma delle società s.p.a. e s.a.p.a.*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 957. Il legislatore ha voluto imporre alla società un generico obbligo di trasparenza, al fine di consentire ai terzi una più facile valutazione della congruità dei beni destinati rispetto all'attività; è necessaria un'effettiva e dimostrabile adeguatezza dei primi rispetto alla seconda. Evidenti i risvolti pratici del problema, a titolo esemplificativo in materia di responsabilità della società, che risponde solo se la delibera non è adeguatamente trasparente e non consente un agevole monitoraggio dell'operazione sottostante.

redditività, non più nella prospettiva statica dell'appartenenza, ma dell'utilità, in senso dinamico, per lo svolgimento dell'attività economica; si registra quindi un'inversione di ruoli tra il binomio soggetto-beni e quello soggetto-attività. Questa marcata preferenza per l'aspetto dinamico-funzionale dei beni, evidenzia una vicinanza tra l'istituto in commento e l'azienda, il che impone una riflessione sul rapporto che tra essi intercorre²³. Effettivamente in entrambi i casi si tratta di beni e rapporti strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa, ma mentre nel patrimonio quanto ne è oggetto è destinato solo al servizio di uno specifico affare, ciò che fa parte dell'azienda è strumentale rispetto all'attività della società considerata nella sua interezza²⁴.

La disapplicazione della disciplina di limitazione della garanzia patrimoniale si può agevolmente dedurre sulla base della considerazione che siffatto privilegio di limitazione della responsabilità può essere riconosciuto solo in presenza di una corretta applicazione della disciplina relativa al patrimonio destinato, con disapplicazione del privilegio e applicazione del diritto comune, nel caso in cui l'applicazione della disciplina costitutiva o attuativa dell'affare non sia correttamente osservata, con conseguente integrale responsabilità della società, come del resto espressamente previsto in caso di inosservanza delle regole di identificazione degli atti di esecuzione dell'affare (gli atti compiuti in relazione ad uno specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione, in mancanza risponde la società con il suo patrimonio residuo)²⁵.

²³ Cfr. SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 365.

²⁴ La finalità di specializzazione dell'attività d'impresa non esclude assolutamente che il modello di destinazione patrimoniale possa essere utilizzato per il perseguimento di obiettivi di sviluppo orientati verso processi di diversificazione. L'istituto del patrimonio destinato potrebbe, dunque, consentire iniziative notevoli sul piano dimensionale, costituendo esso stesso uno strumento per abbandonare la tendenza delle imprese verso forme di aggregazione. Quando il segmento patrimoniale oggetto di destinazione è impiegato per la realizzazione di una attività con contenuto innovativo risulta utile il ricorso a forme organizzative c.d. *adhocratica*. Le strutture *adhocratiche* sono usate da imprese che presentano progetti ad alto contenuto innovativo nei confronti della clientela (*adhocrazia operativa*) o verso se stesse (*adhocrazia amministrativa*). In tema si veda MINTZBERG., *Structure in Fives. Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, 1983.

²⁵ Nel caso in cui non siano state soddisfatte integralmente le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare, i creditori che rimangano insoddisfatti potranno sollevare una rilevante contestazione alla società per avere intrapreso un affare con un patrimonio non congruo rispetto all'originario o sopravvenuto fabbisogno, necessario per l'attuazione dell'affare stesso, con conseguente disapplicazione della regola della limitazione della responsabilità e riconoscimento della integrale responsabilità della società anche per queste obbligazioni.

Nella sua accezione più lata il concetto di congruità non è da intendersi come attitudine dei beni a soddisfare i creditori, ma, in chiave prettamente economica, come capacità dei beni che compongono il patrimonio destinato di realizzare l'affare²⁶. Da una valutazione prospettica della congruità del patrimonio da destinare tale da assicurare una situazione di equilibrio economico-finanziario, si arriva a finanziare adeguatamente l'attività per la realizzazione dell'affare, attraverso l'uso di mezzi propri (compreso il marchio) e provenienti da terzi per raggiungere gli obiettivi di crescita di valore prefissati²⁷.

3. Uso del marchio e tendenza comunitaria alla non circolabilità di prodotti simili

Il tema della adeguatezza, prima solo accennato, conduce a rilevare l'interesse dei consumatori a non essere tratti in inganno dalla coesistenza, sullo stesso mercato, di prodotti di diversa provenienza (*i.e.*, società gemmante e sua cellula), ma contrassegnati da marchi identici. Volendo argomentare con metodo comparativo, il dato è prescritto, in modo esaustivo, dall'art. 6-*quater* della Convenzione di Parigi, per il cui disposto la cessione del marchio, pur consentito dalla legge nazionale di uno dei Paesi membri, non obbliga gli altri Stati aderenti a considerarla valida, qualora l'uso da parte del cessionario possa, in concreto, comportare l'induzione del pubblico in errore²⁸.

Volendo, ora, esplicitare l'indicazione di metodo afferente il concetto di adeguatezza del patrimonio destinato occorre dire che l'adeguatezza del patrimonio va riferita esplicitamente al concreto affare, deve sussistere con riguardo all'atto od agli atti protettivi dei beni posti in essere dal gestore il patrimonio e, anche, in relazione ai rapporti segregati, al momento della destinazione. Risulta evidente come un giudizio di adeguatezza dei mezzi esige l'esatta individuazione dell'attività, avendo contezza che la destinazione

²⁶ Il capitale sociale risulta la vera garanzia del pagamento dei debiti sociali contratti, da ciò la necessità di congruità tra capitale sociale ed attività sociale.

²⁷ Per una esaustiva spiegazione del principio di adeguatezza si veda BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 238 l, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, 6 e ss.

²⁸ Cfr., A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385 ss.; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, 296 ss., 308 ss.; S. SPOLIDORO, *La rivendicazione del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, 232; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, cit., 107.

riguarda solo uno specifico affare e che la deliberazione di costituzione deve indicare l'enunciazione dell'affare²⁹.

Atteso l'obbligo di redigere il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio destinato rispetto alla realizzazione dell'affare, vale a dire un *business plan* su di una determinata operazione economica, si riesce ad evincere la quantità di mezzi economici funzionalizzati e la conseguente adeguatezza degli stessi rispetto alla realizzazione dello specifico affare³⁰. Sotto il profilo industriale, il piano economico-finanziario deve dimostrare la possibilità di coprire i costi con i ricavi dell'affare e di conseguire la possibilità di reperire tutti i finanziamenti necessari in condizioni di equilibrio per la realizzazione del progetto. Il piano vuole rappresentare uno strumento di valutazione prospettica ovvero di prognosi della idoneità funzionale quantitativa e qualitativa dei beni e dei rapporti rispetto allo scopo che si intende perseguire ed alla relativa causa negoziale³¹.

Data la mancata previsione di un minimo legale fisso e di un obbligo di conservazione, l'eventuale inadeguatezza del patrimonio destinato in riferimento al principio di congruità prescritto deve diventare motivo di illegittimità genetica o funzionale del patrimonio dedicato, attraverso una prognosi postuma dell'attività ad opera dell'autorità giudiziaria. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono, *naturaliter*, recare espressa menzione del vincolo di destinazione: si deve informare della funzionalizzazione degli atti riguardanti la destinazione, al fine di distinguere il regime di responsabilità in ordine all'individuazione dei rispettivi creditori. È prescritto, ai fini della limitazione della responsabilità, che quando vengono compiuti i singoli atti relativi all'affare sia recettiziamente comunicato al paciscente il vincolo di destinazione, in modo da renderlo edotto della destinazione³².

²⁹ Si veda COMPORI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in SANDULLI-SANTORO (a cura di), *La riforma delle società s.p.a. e s.a.p.a.*, Torino, 2003, 944; RABITTI BEDOGNI, *Patrimoni dedicati*, in *Riv. notar.*, 2002, 1121 ss.; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 545 ss.; CAMPERCHIOLI, *Il regime dei patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma societaria*, in *Le Società*, 2003, 43; SCHLESINGER, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare e profili di distinta soggettività*, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 6 ss.

³⁰ Si veda FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, cit., 89.

³¹ Così FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, cit., 165.

³² La comunicazione recettizia dell'attinenza dell'atto all'affare è concepita a tutela dell'affidamento del terzo contraente ed in questo contesto produce l'effetto della segregazione a prescindere dalla strumentalità all'operazione o della capacità di produrre la surrogazione legale. Gravano sul patrimonio destinato ad uno specifico affare gli effetti, attivi e passivi,

Si rifletta sul disposto normativo attraverso una lettura d'insieme del dato di legge. Si è voluto, da parte del legislatore, introdurre nell'ambito della disciplina della responsabilità patrimoniale il principio di congruità tra il patrimonio e la specifica operazione cui è destinato. Ne deriva che il giudizio sull'adeguatezza, funzionale e reddituale deve essere reso dagli amministratori con una relazione redatta in sede di specificazione patrimoniale ed allegata alla delibera istitutiva adottando i criteri di ragionevolezza, prudenza e diligenza³³. Da un generico obbligo di trasparenza e correttezza da parte degli amministratori, al fine di consentire ai terzi una facile valutazione della congruità dei beni, si deve ricavare, a parere di chi scrive, un elemento costitutivo in senso proprio della delibera di costituzione del patrimonio destinato, consistente in una effettiva adeguatezza preventiva della consistenza economica ed organizzativa della cellula³⁴.

Correlando, ora, il tema alla funzione individualizzante del segno distintivo, l'adeguatezza del patrimonio va riferita al concreto affare e deve sussistere in relazione all'atto od agli atti protettivi dei beni e dei rapporti segregati, nascendo, in tale momento, per gli amministratori l'obbligo di giustificare l'adeguatezza dei mezzi posti a disposizione per la realizzazione dell'affare. Una incongruità funzionale e non genetica, vale a dire prodottasi durante l'esecuzione dell'affare, rientra nel normale rischio tipico dell'attività di impresa e connaturato a qualsiasi operazione economica³⁵.

Pertanto, chiarita la portata esegetica dell'adeguatezza, in termini industriali e tutela del marchio, la tutela dei terzi passa attraverso il c.c. *secondary meaning*, ossia il fenomeno in virtù del quale un segno, originariamente privo di capacità distintiva, la acquisisce in virtù del suo uso sul mercato.

dell'atto per il quale la dichiarazione sia stata fatta, anche se lo stesso ne sia oggettivamente estraneo.

³³ Cfr. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, cit., 10.

³⁴ In tema, NIUTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, cit., 5 ss.; QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., 43 ss.; GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, cit., 20 ss.; SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 362 ss.; FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.*, 2003, 809; FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. notar.*, 2002, 271 ss.; FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Le Società*, 2002, 960 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), in *Contr. impr.*, 2003, 164 ss.

³⁵ In tema, si legga CAPRA, *Comunione di diritti di proprietà industriale e prerogative del singolo comunista*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 57 e ss.

Se ben si ragiona sulla ipotesi di ricerca *de qua*, la capacità distintiva della produzione commerciale dell'organizzazione del patrimonio destinato rispetto a quella della società madre è requisito scriminante la tutela del terzo e l'annullamento del rischio di confusione. La ricerca della capacità distintiva è naturale derivato dell'intensità della percezione del significato suscitato, a livello commerciale, dal segno³⁶.

Volendo ancorare la soluzione interpretativa al grado di tutela da ottenere nell'ipotesi di studio, la riflessione esegetica porta a ritenere che la valutazione della confondibilità della produzione commerciale della società per azioni e di quella derivante dall'organizzazione della destinazione patrimoniale debba, in prima battuta, considerare il carattere distintivo intrinsecamente posseduto dal marchio della società madre, in funzione della capacità dello stesso di coinvolgere i prodotti della destinazione e, *indi*, verificare l'uso concreto e la relativa interferenza sulla percezione della capacità distintiva. Nella declinazione del *secondary meaning*, quale elemento scriminante la capacità distintiva, se ne deve evidenziare la natura estensiva, di risulta che il fenomeno è suscettivo di applicazione in caso di trasformazione di marchio originariamente debole, dotato *ab origine* di minima capacità distintiva, in un marchio forte³⁷.

Ebbene, collegando il principio di adeguatezza della destinazione patrimoniale al *secondary meaning* di impronta industriale, l'associazione giuridica nasce - e diventa rilevante - dalla naturale operatività del *secondary meaning* come sistema ontologico di adeguamento del diritto al fatto, in virtù del quale la notorietà e rilevanza del marchio tramutano il segno da meramente descrittivo in individualizzante³⁸.

³⁶ Si legga V. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960, I, 34 e ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001, 17; LEHMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 27 e ss.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, 434.

³⁷ Cfr., C. GALLI, *Il marchio come segno distintivo e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. ind.*, 2008, 427; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Utet, Torino, 2005, vol. I, 169; ABBRIANI, COTTINO, RICOLFI, *Diritto industriale. Trattato di diritto commerciale* (diretto da), Padova, 2001, 15 e ss.; SENA, *Marchio d'impresa (natura e funzione)* (voce), in *Dig. Disc. priv. sez. comm.*, Torino, 1993, 293 e ss.; ARE, *Marchio (dir. Priv.)* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1975, 588.

³⁸ Cfr., STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in *Commento tematico alla legge marchi*, MARASÀ (a cura di), Torino, 1998, 161 e ss.; GALLI, *Commentario al d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1169; L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 263 e ss.; GELATO, *Registrabilità dei marchi di fragranza e sonori*, *Contr. impr. / Europa*, 1998, 619 e ss.

La declinazione in ambito societario del *secondary meaning* fornisce al marchio di prodotti della società gemmante una tutela graduata, correlata alla natura intrinseca del segno, ma anche all'uso che di esso viene fatto sul mercato, in funzione di ricavare la reale portata affiliante alla produzione della destinazione allo specifico affare. In termini conclusivi, l'attività organizzativa della destinazione patrimoniale vuole una mera associazione descrittiva e generica, tale da rimarcare la natura di marchio forte del prodotto dell'attività sociale e da non far emergere alcuna meccanicità di emulatività in presenza di assoluta diversità e lontananza di beni e prodotti.

4. Individuazione dell'affare specifico e analisi della tutela dei terzi

L'introduzione nel nostro ordinamento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare³⁹ evidenzia che la separazione patrimoniale viene proiettata verso una effettiva funzione di tipo produttivo e gestionale, estranea alle pregresse applicazioni della separazione. Il termine affare è stato scelto per designare l'iniziativa economica intrapresa dalla società, utilizzando un linguaggio economico, lontano dalla stretta terminologia giuridica. Si tende a prediligere le scelte meno impegnative e mutate dal linguaggio pratico

³⁹ In argomento la dottrina è ampia: NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006, 5 ss.; QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, Napoli, 2004, 43 ss.; GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005, 20 ss.; SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 362 ss.; FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.*, 2003, 809; FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. notar.*, 2002, 271 ss.; FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Le Società*, 2002, 960 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), in *Contr. impr.*, 2003, 164 ss.; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. soc.*, 2002, 1495 ss.; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. notar.*, 2003, 543 ss.; LUPOL, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *AA.VV.*, *Per una lettura europea della riforma del diritto societario italiano*, cit., 10; MANES, *Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario*, in *Contr. impr.*, 2003, 181 ss. In argomento si veda, anche, FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, cit., 960; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), cit., 164; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 1495; RABITTI BEBOGNI, *Patrimoni dedicati*, in *Riv. notar.*, 2002, 1121 e ss.; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 545 e ss.; SCHLESINGER, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare e profili di distinta soggettività*, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 6 e ss.

economico o commerciale⁴⁰. Il patrimonio destinato viene proiettato verso un'effettiva funzione di tipo produttivo e gestionale e l'introduzione dell'istituto è modulata sulla destinazione ad un affare, laddove il termine affare, ampiamente conosciuto nella pratica e talora utilizzato nel codice civile relativamente al contratto di mandato (artt. 1721 e 1726 c.c.) ed al contratto di mediazione (art. 1725 c.c.), assurge ad elemento esemplare dell'intera attività e disciplina⁴¹.

La costituzione del patrimonio destinato comporta la individuazione, con procedimento ed atti opponibili ai terzi, dei beni o comunque di quella parte del patrimonio che, per effetto della destinazione, cessa di essere oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori della società, per divenire oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori delle obbligazioni poste in essere per realizzare l'affare specifico⁴². L'atto di destinazione è un atto di gestione interna alla amministrazione della società: si realizza attraverso una delibera a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione (o di gestione). Considerata la portata di tale atto di destinazione, il legislatore ha previsto all'art. 2447 *ter* c.c. specifici requisiti di chiarezza ed univocità della stessa delibera. La delibera deve individuare ed indicare l'affare cui è destinato il patrimonio. La mera indicazione delle attività per tipologia o genere, come avviene nella indicazione del contenuto dell'oggetto sociale degli statuti delle società, risulta inadeguata, in quanto nella costituzione del patrimonio destinato va indicata la specifica iniziativa attraverso la quale realizzare l'attività, evidenziando i confini e le caratteristiche dell'affare⁴³.

⁴⁰ Esse presentano in realtà un significato mai del tutto netto ed univoco, esse sembrano sottolineare riferimenti a termini e concetti troppo ampi per essere precisi.

⁴¹ Cfr., in argomento GUIZZI, *Patrimoni separati e gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, 646; MAFFEI ALBERTI, sub Sezione XI, 1678, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di MAFFEI ALBERTI. Ancora si veda G.E. COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, 2004, 31 e PROVASOLI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in POTITO (a cura di), *L'economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario*, Atti Convegno di Napoli del 24.9.2004, Torino, 60.

⁴² Di esso si parla tutte le volte che la legge considera un determinato nucleo patrimoniale come oggetto di una disciplina giuridica particolare, e si registra una deviazione dal principio generale della responsabilità patrimoniale, intesa come la creazione di classi creditorie distinte in capo allo stesso soggetto, atteso che autonomia e separazione significano non solo e non tanto destinazione, in qualche modo giuridicamente rilevante, di un complesso di beni e rapporti ad un certo impiego, ma significano distinta imputazione dei rapporti giuridici e vincolo del patrimonio ad una specifica funzione di garanzia, cioè alla sola garanzia delle obbligazioni nate dalla sua gestione in quell'impiego.

⁴³ In argomento INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Le Società*, 2003, 296 sostiene che «il termine affare è stato scelto (non so quanto consapevolmente) per designare l'iniziativa economica intrapresa dalla società, utilizzando un linguaggio più del mondo del

La lettura della disciplina dei vari istituti nei quali ricorre la nozione di affare mostra che alla stessa non può essere attribuito un significato giuridico unitario. Rintracciare una nozione di affare in grado di unificare le varie accezioni in cui il termine è usato nel codice - affare come sinonimo di atto giuridico o di contratto, affare come espressione del contenuto di un'operazione economica più o meno complessa - è operazione sistematicamente inutile, giacché si determinerebbe un ampliamento dei contenuti tale da rendere la nozione assolutamente generica e, di guisa, di alcuna utilità interpretativa⁴⁴.

In chiave di lettura industriale e in prospettiva della presente ricerca, atteso tale obiettivo perseguito dal legislatore, risulta evidente che il termine affare in questo caso non può che assumere il più ampio significato di operazione economica, se non di vera e propria attività. Nell'unica disposizione contenente la disciplina dei patrimoni dedicati di natura finanziaria, del resto, il termine operazione viene spesso utilizzato in alternativa al termine affare. Una seconda indicazione in tal senso viene poi dal dettato delle disposizioni legislative.

La lett. c) dell'art. 2447 *ter* prevede, infatti, che la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato deve indicare il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le garanzie offerte da terzi. La necessità di prevedere un piano economico finanziario, così come quella di indicare le modalità e le regole relative all'impiego del patrimonio, sono tutti elementi che confermano la tesi secondo cui, con riferimento all'istituto giuridico in questione, al termine affare non può essere attribuito il mero significato di atto giuridico. Il compimento di un singolo atto giuridico, infatti, non richiederebbe certo la redazione di un piano economico-finanziario⁴⁵.

commercio che della stretta terminologia giuridica classica. Il risultato è omogeneo allo stile della *jurisprudencia* contemporanea di questo millennio, piuttosto che al bagaglio concettuale classico».

⁴⁴ In tema MANZO - SCIONTI, *Patrimoni dedicati e azioni correlate*, in *Le Società*, 2003, 1329. Più chiaramente, invece, SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 365/I il quale non vede difficoltà insormontabili nel far consistere l'affare in un ramo d'azienda o in una divisione, se la stessa avesse una durata determinata.

⁴⁵ Conf. LUPOI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 10; MANES, *Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario*, cit. 181 ss. In argomento si veda, anche, FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, cit., 960; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico*

La prima fondamentale acquisizione cui, ora, di deve giungere è quella per cui tali preliminari considerazioni portano a credere che l'affare possa rappresentare un vero e proprio ramo d'azienda. A conforto di tale tesi si nota che l'art. 2447 *septies* prescrive che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni dedicati devono essere indicati nello stato patrimoniale della società e che per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e ss. c.c.

I requisiti che l'affare deve possedere sono il carattere specifico e la realizzabilità (art. 2447-*novies*: quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare)⁴⁶. L'affare, dunque, da un lato, deve rientrare nell'oggetto sociale della società, dall'altro, atteso che il legislatore non ha introdotto un istituto genericamente destinato al perseguimento dell'oggetto sociale ma ne ha riservato l'utilizzo ad un affare specifico, dovrà differenziarsi dagli altri per contenuti, obiettivi, prevedibile evoluzione o ogni altro idoneo elemento, oltre a dover essere, come detto, suscettibile di realizzazione⁴⁷.

Per specifico deve sicuramente intendersi una specificazione, un di cui dell'attività principalmente svolta, un qualcosa che abbia una estensione inferiore, limitata ad un ramo dell'attività complessiva⁴⁸. Si deduce che non si potrà parlare di specifico affare nell'ipotesi in cui una società decida, da un determinato momento in poi, di svolgere la medesima attività che ha sempre svolto nella sua totalità (prevista dall'oggetto sociale), sottoponendola però

affare (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), cit., 164; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 1495 ss..

⁴⁶ In tema COMPORZI, *dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 950 il quale esprime tuttavia dubbi sulla *ratio* del requisito della "realizzabilità", poiché escluderebbe la possibilità di gestione di attività "durature" ancorché ben individuate.

⁴⁷ Si legga FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.*, 2003, 809; FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. notar.*, 2002, 271 ss.; FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Le Società*, 2002, 960 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), cit., 164 ss.; LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 1495 ss.; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, cit., 543 ss.; LUPOL, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., 10; MANES, *Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario*, cit., 181 ss.

⁴⁸ Può sembrare utile qualche esempio pratico: immaginiamo che ci sia una società ce si occupa di edilizia (questa è l'attività principale, generica espressa dall'oggetto sociale); l'affare specifico non potrà essere definito come attività edile, ma occorre individuare l'attività in un singolo ramo dell'oggetto sociale costruzioni edili. Ancora sarà certamente specifico affare la decisione, di una società che abitualmente costruisce immobili nei luoghi di vacanza, di costruire un albergo perché anche in questo caso l'affare costituisce una specificazione dell'attività prevista nell'oggetto sociale un particolare ramo di essa.

alla disciplina applicabile alla fattispecie patrimonio destinato perché in questo caso sarebbe mancante quel *quid pluris* che dovrebbe far diventare un affare specifico affare⁴⁹. Non sembra, inoltre, potersi ammettere che lo specifico affare sia l'unica attività svolta dalla società, né che esso possa esaurirsi nell'attività di mera emissione di strumenti finanziari. È dubbio se, e in che termini, l'affare debba essere necessariamente nuovo⁵⁰. La risposta cambia a seconda del significato che si attribuisce al termine nuovo: si ritiene infatti che l'affare non debba essere nuovo nel senso di tipo di attività mai affrontato in precedenza dalla società⁵¹. La valutazione della sussistenza dei requisiti avviene caso per caso, potendosi ammettere che lo stesso affare possa essere specifico e realizzabile per talune imprese, in determinate circostanze, non anche per altre imprese, in diverse circostanze.

Si rifletta, ora, in termini industriali; attraverso una normazione per implicito viene introdotto un limite allo stesso utilizzo dei beni compresi nel patrimonio separato: il patrimonio non può essere utilizzato per attività non inerenti il compimento dello specifico affare⁵². Dato il concetto di affare come limite di impiego del patrimonio destinato, la società risponde con l'intero suo patrimonio delle obbligazioni contratte con i terzi per atti non pertinenti allo specifico affare come risultante dalla delibera di costituzione⁵³. Si evince che l'affare, dovendo essere specifico, va adeguatamente precisato nell'obiettivo,

⁴⁹ Non è specifico affare la decisione di una società che produce materiale da costruzione di produrre infissi in alluminio per finestre, perché in questo caso l'attività è compresa nell'oggetto sociale, ma rimane generale, non è finalizzata al compimento di un'attività specifica.

⁵⁰ In tema FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, cit., 273, il quale ritiene che l'affare non debba certamente essere nuovo nel senso di mai affrontato dalla società ma certamente nuovo nel senso di non cominciato.

⁵¹ Il termine *nuovo*, riferito all'affare, deve, quindi, essere inteso come *non cominciato* dalla società che costituisce il patrimonio destinato.

⁵² Le deroghe al principio di universalità della responsabilità patrimoniale delle società sono aumentate progressivamente, ma alle società era vietato di suddividere, segmentare il patrimonio sociale destinandone una parte al soddisfacimento delle obbligazioni contratte per il perseguimento di un singolo affare. Il nostro ordinamento giuridico si è caratterizzato per il sottodimensionamento delle società di capitali, con la fittizia pluralità di soci al fine di circoscrivere i beni e le responsabilità ai vari affari gestiti. Le responsabilità venivano segmentate e la trasparenza sulla realtà societaria ne risultava compromessa. La riforma vuole dare maggiore flessibilità e trasparenza al sistema economico e normativo e consentire agli operatori una gamma di opzioni nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'analisi economica del diritto il nuovo istituto del patrimonio dedicato vuole ridurre il costo del capitale di debito assicurando ai creditori particolari una posizione di sicuro vantaggio, per effetto del vincolo di destinazione che sottrae il loro credito al concorso degli altri creditori sociali.

⁵³ Cfr. POTITO, *Patrimoni destinati...all'insuccesso?*, in *Le Società*, 2006, 546.

nei contenuti, nelle risorse che richiede, con un esame prospettico attento dei suoi profili economici e finanziari, i quali devono trovare esplicita rappresentazione in un apposito piano, dalla cui elaborazione si evinca la congruità del patrimonio che ad esso s'è deciso di destinare, rispetto a ciò che s'intende fare.

Una puntuale programmazione - che ne risulta conseguentemente implicata - delle risorse patrimoniali da separare assume rilievo anche sul piano giuridico, ai fini della esatta individuazione di quanto viene in questo modo sottratto alla generica garanzia offerta dalla società, con il proprio patrimonio, ad ogni altro creditore.

In termini di produzione commerciale e di relativo ammontare, si può dedurre dalla lettura del dato normativo, una natura a tempo determinato dell'iniziativa economica intrapresa. È vero che la disciplina, sia in generale, sia espressamente in talune disposizioni, ne presuppone la conclusione e ne regola l'esito finale, da ciò si potrebbe trarre il convincimento che il legislatore non ha pensato affatto al compimento di una serie indefinita di operazioni; è chiaro che si prevede una separazione temporanea dei patrimoni (ipotesi di cui alla lett. a) o dei proventi (ipotesi di cui alla lett. b). In relazione alla durata dell'affare appare importante distinguere tra attività per le quali, concludendosi con la produzione di un bene o presentando natura occasionale, la durata dell'affare è *a priori* determinabile e attività in cui, a causa di oggettiva indeterminabilità finalistica della gestione, risulta impossibile stabilire un termine di realizzo dell'affare⁵⁴.

Atteso, tuttavia, che la costituzione di un patrimonio destinato nasce dall'esigenza di isolare il rischio connesso ad un determinato ramo d'azienda, la realizzabilità dell'affare non può subire limitazioni temporali contro un assodato postulato di continuità della gestione aziendale. D'altronde, rifacendoci al mero dato letterale della norma, non si prevedono limiti temporali per la gestione dello specifico affare, a differenza di quanto è disciplinato per i finanziamenti destinati⁵⁵. La continuità temporale della gestione dello specifico affare senza limitazioni statutarie rappresenta un

⁵⁴ L'Organismo Italiano di Contabilità, data la natura specifica dell'affare, sostiene che la durata dell'affare deve essere determinata. La richiesta di un piano economico-finanziario che evidenzi la congruità del patrimonio rispetto alle esigenze dell'affare, la previsione della redazione di un rendiconto finale ad opera dell'organo amministrativo sono, a parere dell'OIC, elementi indicanti la necessità della determinazione della durata dell'affare.

⁵⁵ In tal senso LA ROSA, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. "Optica destinazione" e "ottica separazione": analisi delle prospettive di sviluppo e dei profitti di rischio connessi ai nuovi strumenti di "federalismo" patrimoniale e finanziario*, in Sorci (a cura di), *Collana di studi economico-aziendali*, diretta da Sorci, Milano, 2007, 56 e ss.

carattere scriminante l'espansione applicativa del patrimonio destinato quale schema flessibile per le aziende che ne scelgano il ricorso evitando la costituzione di nuove società.

Volendo traslare le acquisizioni raggiunte nella disciplina del marchio, torna utile rintracciare e applicare il concetto di affinità nell'utilizzo del marchio; in funzione di ampliare la protezione merceologica della produzione industriale anche a beni (*recte*, prodotti) in relazione ai quali l'uso non sia ancora stato esteso dal titolare del marchio, occorre individuare, quale fonte dell'estensione della tutela, non la registrazione, bensì la funzione espletata dal segno. Se si ragiona in senso sistemico, l'acquisizione è suscettiva di conferma a livello normativo, atteso che l'art. 12 C.p.i., nell'attribuire al titolare del marchio di fatto il potere invalidante di cui si è detto, individua l'affinità quale un elemento del giudizio di confondibilità⁵⁶.

5. Analisi della destinazione patrimoniale e della disciplina del marchio in associazione al fenomeno del gruppo

La ricerca deve, ora, ampliare il raggio di indagine ermeneutica in modo da sussumere lo studio del marchio all'interno del gruppo in virtù di una possibile associazione della destinazione patrimoniale, nella declinazione dei rapporti tra società gemmante e cellula, alla direzione e coordinamento nel gruppo di più enti societari.

Fermo restando che l'affare deve avere contenuto tale da non fuoriuscire dall'oggetto sociale, l'istituto *de quo* è utilizzabile non solo in riferimento a singoli contratti, ma anche ad operazioni economiche più ampie ed articolate quali la *joint venture* o la separazione di rami d'azienda. A nostro avviso è possibile ritenere che la nozione di affare possa spingersi fino a ricomprendere un intero ramo di attività della società⁵⁷. Al riguardo si evidenzia che l'art.

⁵⁶ In tema V. FRANCESCHELLI, *Il messaggio pubblicitario come ipotesi di pubblicità ingannevole e come elemento della fattispecie «concorrenza sleale»*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 221; LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Dir. ind.*, 1995, 154 e ss.

⁵⁷ Si veda BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, 84: nella destinazione allo svolgimento di un'attività di impresa il patrimonio destinato è oggettivamente configurabile come un'azienda o ramo d'azienda; mentre l'attività esercitata mediante il suo utilizzo sarà, a seconda dei casi (e cioè, in ragione dell'omogeneità o meno rispetto all'attività principale), un ramo d'impresa ovvero un'impresa autonoma, comunque imputabile alla stessa s.p.a. *Contra*, GIANNELLI, *Patrimoni destinati*, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali*, Manuale breve, Milano, 2003, 78, il quale esclude che il patrimonio possa

2447 *quinquies*, ultimo comma, parla di atti compiuti in relazione allo specifico affare, mostrando di riferirsi ad una attività complessa ed articolata. L'affare potrebbe essere sia un singolo atto, sia un'operazione complessa assimilabile all'attività d'impresa. Intesa in questa seconda accezione, la nozione di cui si parla resterebbe distinta comunque dall'impresa, in quanto la prima non presenterebbe il requisito della professionalità, che invece contraddistingue la seconda.

Si ribadisce che è insufficiente una descrizione tipologica dell'affare o per genere come avviene nella formulazione dell'oggetto sociale: è necessaria un'indicazione più possibile specifica dell'iniziativa mediante la quale si realizza l'attività stessa. Va precisato che non deve trattarsi dell'unica attività oggetto della società, ma al limite di un suo distinto ramo, né comunque di un'attività riservata in base a leggi speciali⁵⁸.

La società può costituire patrimoni destinati entro i limiti dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. Qualora la clausola che definisce l'oggetto sociale non contenga al suo interno l'ambito entro il quale la società dovrà prevedere lo specifico affare a cui destinare il patrimonio, sarà necessario procedere, prima della costituzione del patrimonio, ad una opportuna modifica dell'atto costitutivo che dovrà essere adottata senza alcun dubbio in sede di assemblea straordinaria. Ciò comporterà come naturale conseguenza, oltre alla sopportazione delle spese necessarie per l'assemblea straordinaria, anche e soprattutto, il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla predetta deliberazione⁵⁹.

avere per oggetto la gestione continuativa di un ramo d'azienda atteso che l'affare deve essere specifico e deve avere un compimento, ovvero essere suscettibile di realizzazione. Tale osservazione tende a ridimensionare il possibile atteggiarsi dei patrimoni separati come concreta alternativa all'impresa multidivisionale, in cui ogni divisione va a costituire un patrimonio separato. Tale limitazione trova fondamento anche dal punto di vista della *ratio* economica, considerata l'alternativa, pur sempre possibile, di costituire società *ad hoc*.

⁵⁸ Cfr. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare* (art. 2447 *bis*, lettera a, c.c.), cit., 164, il quale sostiene che la "indicazione delle attività per tipologia, genere, così come solitamente avviene nella indicazione del contenuto dell'oggetto sociale degli statuti delle società, sarà del tutto insufficiente, in quanto nella costituzione del patrimonio separato dovrà essere indicata, piuttosto che l'attività per linee generali tipologiche, la specifica iniziativa attraverso la quale realizzare tale attività, identificando con gli appropriati contorni le caratteristiche dell'affare". Inoltre ritiene, per specifica indicazione dell'affare, la "descrizione di quella determinata iniziativa economica non solo nei suoi elementi tipologici e merceologici, ma con piena individuazione della localizzazione, portata e prevedibile dinamica dello sviluppo dei diversi fattori della produzione".

⁵⁹ Si veda MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. "cartolarizzazione" dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 101.

Per ovviare a tale aggravio di spese e per neutralizzare gli effetti spiacevoli che possono discendere dall'esercizio del diritto di recesso, primo fra tutti quello di una instabilità patrimoniale della società che discenderebbe dall'eventuale liquidazione della partecipazione sociale, nel caso in cui la stessa non venga acquistata dagli altri soci o alienata a terzi, va adottata la previsione, ex art. 2328, comma 2, c.c., di una puntuale, precisa ed esaustiva descrizione della clausola dell'oggetto sociale che specifichi o elenchi le attività che la società potrà porre in essere nel corso della sua esistenza⁶⁰.

L'omessa o inadeguata determinazione dell'affare che la società decide di intraprendere dovrebbe avere come conseguenza il mancato prodursi dell'effetto segregativo tipico del patrimonio destinato e la conseguente estensione della responsabilità patrimoniale all'intero patrimonio.

Tra affare ed oggetto sociale deve sussistere un rapporto di compatibilità; sarebbe quindi illegittima la costituzione di un patrimonio destinato ad un'attività estranea all'oggetto sociale complessivo. Attenzione però in termini industriali e di tutela del segno distintivo: questo non significa che l'affare debba essere individuato genericamente e confondersi con lo stesso oggetto sociale; l'affare non deve riferirsi all'intera impresa, ma alla gestione di un segmento dell'attività imprenditoriale che la società intende portare a termine. Non deve trattarsi dello svolgimento in via continuativa dell'attività sociale, ma di una singola operazione, più o meno complessa, e rientrante nell'attività di impresa della società che deve essere realizzata in un dato periodo di tempo. L'affare, quindi, pur essendo chiaramente collegato all'oggetto sociale, deve godere di un'autonoma possibilità di definizione.

Atteso che per specifico affare si intende l'insieme di attività e di atti composti e tesi a raggiungere un dato obiettivo o a realizzare un determinato progetto, esso non coincide con l'oggetto sociale né riguarda un'attività completamente estranea allo stesso, ma si correla alle dimensioni e all'attività dell'impresa⁶¹. Occorre chiedersi poi, nell'ottica della presente ricerca sul marchio, se l'affare specifico possa essere, contenutisticamente, staccato dall'oggetto sociale. Se l'affare deve potersi svolgere e realizzare attraverso

⁶⁰ Con riferimento al diritto di recesso, sarebbe possibile prevedere nello statuto di quelle sole società che non fanno ricorso al capitale di rischio una clausola che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2347, comma 3 del c.c. stabilisca, quale ulteriore causa di recesso, la costituzione di un patrimonio destinato alla realizzazione di uno specifico affare. Una previsione di tal genere rappresenterebbe senza ombra di dubbio uno strumento di tutela per il socio di minoranza, garantendone l'*exit* dalla società, e si verrebbe anche a porre quale mezzo per invogliare nuovi soggetti ad investire nella società.

⁶¹ Risulta poco congruente ritenere che vi sia identità tra l'oggetto sociale e lo specifico affare stante il limite del dieci per cento nella destinazione di un patrimonio separato.

l'utilizzo degli stessi mezzi che, anteriormente alla costituzione del patrimonio destinato, si trovavano in possesso dell'azienda per il perseguimento dell'attività principale, sembra possibile ipotizzare omogeneità tra le attività svolte seppure con differenti divisioni patrimoniali dell'azienda⁶².

Ipotizzando la fattispecie di apporto di soggetti terzi, probabile appare l'ipotesi di acquisizione dedicata di beni da destinare attraverso la costituzione del patrimonio separato, in tal caso l'affare risulta differire dalla natura dell'attività principale⁶³. La nozione di affare non può coincidere con il compimento di una singola operazione o di un singolo atto, ma, al contrario, si sviluppa attraverso più azioni che danno luogo ad una attività⁶⁴; il patrimonio dedicato, a sua volta, è dato da un insieme di beni coordinati e quindi idonei ad identificare un ramo d'azienda.

La declinazione dell'affare quale espressione di attività dinamica e la determinazione analitica della dimensione e della natura dell'affare, specie sotto il profilo economico e finanziario, consentono da un lato di evitare incongrue sovrapposizioni con la definizione di oggetti sociali notevolmente estesi e, dall'altro, rappresentano la base per l'espressione, da parte degli amministratori, di un giudizio sulla congruità del patrimonio destinato in rapporto alle esigenze richieste dall'attività⁶⁵.

Occorre, ora, analizzare la fenomenologia del gruppo di società in funzione dell'uso del marchio al fine di comprendere l'associabilità della vicenda alla destinazione patrimoniale così da poter ricavare forme di tutele ulteriori a quelle indicati *supra*.

L'eterogenesi della normazione organica del fenomeno del gruppo si apprezza nell'individuazione dell'equilibrio tra unitarietà del gruppo e separazione soggettiva dei centri di imputazione, *rectius*, tra coordinamento e omogeneità e unità d'impresa e autonomia dei componenti, tra riferibilità

⁶² Si veda FIMMANÒ, *Assetti rigidi ed assetti variabili nella articolazione del patrimonio della s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2005, 883.

⁶³ Cfr. LA ROSA, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. "Optica destinazione" e "ottica separazione": analisi delle prospettive di sviluppo e dei profitti di rischio connessi ai nuovi strumenti di "federalismo" patrimoniale e finanziario*, cit., 59.

⁶⁴ Per quanto riguarda il profilo economico-aziendale, l'affare specifico va accostato al concetto di *unità economica relativa* provvista di autonomia di gestione, organizzazione e rilevazione.

⁶⁵ In tema FICO, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in *Le Società*, 2005, 1216 e ss.; VERNA, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in *Le Società*, 2004, 1331 e ss.; POLLIO, *La liquidazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in BARTOLOMUCCI - MANDRIOLI - POLLIO - VIOTTI, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Milano, 2004, 216 e ss.

congiunta e cumulativa di decisioni e di imputazioni sostanziali e separatezza nella riconducibilità giuridica degli effetti⁶⁶.

⁶⁶ All'esito della riforma del diritto societario la dottrina, in tema di gruppi societari e controllo al loro interno, è molto ampia; cfr.: AA.VV., *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, Zanichelli, vol. 3, 2004, *sub art.* 2497 ss.; BENAZZO-PATRIARCA-PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, 237 ss.; ABBADESSA, *La responsabilità della società capogruppo verso la società abusata, spunti di riflessione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, 279; ABRIANI, *Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 613 ss.; ALESSI, *L'azione di responsabilità nei gruppi*, in *Italia Oggi*, 17 giugno 2003, 155, Relazione tenuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense l'11 giugno 2003; ALPA, *La responsabilità per la direzione e coordinamento. Note esecutive sull'art. 2497 c.c.*, in *Vita not.*, 2005, 3, ss.; ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003, 135 ss.; OLIVIERI-PRESTI-VELLA (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Bologna, 2003, 336 ss.; BADINI CONFALONIERI, *Direzione e coordinamento*, *Digesto. Sez. com. Aggiorn.*, n. 3, Torino, 2007, 280; BASSI, *La disciplina dei gruppi*, in BUONOCORE (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, 199 ss.; BRODASCA, *sub art.* 2497 ss. c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI PEPE (diretto da), *Codice commentato delle Società per Azioni*, Tomo II, Torino, 2007, 1597; BUONOCORE, *La riforma delle società*, Milano, 2004, 109 ss.; CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, II, Torino, 2004, 76 ss.; CARANO, *Responsabilità per direzione unitaria e coordinamento di società*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 429 ss.; CARELLO, *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. soc.*, 2003, 1229 ss.; ID., in NICCOLINI - STAGNOD'ALCONTRES (a cura di), *Commentario delle società di capitali*, Vol. 3, Napoli, 2004, *sub art.* 2497 ss., 1853 ss.; CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 154 ss.; CENSONI, *La responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società*, in BONFATTI-FALCONE (a cura di), *Il rapporto Banca-Impresa nel nuovo diritto societario*, Atti del convegno di Lanciano 9-10/5/03, in *Quaderni di Giur. comm.*, 2004, 233 ss.; CERA, *Capogruppo bancaria e nuovo diritto societario. Prime valutazioni*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2004, 176 ss.; COSTI, *Il gruppo cooperativo bancario paritetico*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, 379; COVELLI-SIMONETTI-CAPPIELLO, *sub art.* 2497 ss., in BONFANTE-CORAPI-MARZIALE-RORDORF-SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, 1194-1238; DACCÒ-TATOZZI, *sub art.* 2497 c.c., in CIAN - TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2007, 2939 ss.; D'ALESSANDRO, *Società per azioni: linee generali della riforma*, in *La riforma del diritto societario*. Atti del Convegno di Courmayeur del 27 settembre 2002, Milano, 2003, 42; DAL SOGLIO, *sub art.* 2497 ss., in MAFFEIALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, vol. 3, 2005 2302 ss.; DE BIASI, *Sull'attività di direzione e coordinamento di società*, in *Società*, 2003, 946 ss.; DI GIOVANNI, *La responsabilità della capogruppo dopo la riforma delle società*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 31 ss.; A. DIMAJO, *Direzione e coordinamento qualificano le holding. Gruppo "responsabile"*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 agosto 2006, 41; ENRIQUES, *Gruppi di società e gruppi di interesse*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, 247 ss.; FAVA, *I gruppi di società e la responsabilità da direzione unitaria*, in *Società*, 2003, 1197 ss.; FERRO LUZZI, *I patrimoni "dedicati" e i "gruppi" nella riforma societaria*, in *Riv. not.*, 2002, I, 276; FIGÀ TALAMANCA-GENOVESE, *Riforma del diritto societario e gruppi di società*, in *Vita not.*, 2004, 1189 ss.; GALGANO, *Direzione e*

coordinamento di società, in Galgano, (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2005; GALGANO-GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato Galgano*, vol. 29, II ediz., Tomo I, Padova, 2004, 163 ss.; GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato Galgano*, vol. 29, Padova, 2003, 163 ss.; GAMBINO, *Limitazione di responsabilità, personalità giuridica e gestione societaria*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2006, 50; GIORGIANNI, *La responsabilità nei gruppi*, in *Studi in onore di Vincenzo Buonocore*, Milano, 2005, 2753 ss.; GIOVANNINI, *La responsabilità per attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società*, in *Quaderni di Giur. comm.*, n. 305, Milano, 2007; GUERRERA, *Gruppi di società, operazioni straordinarie e procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 25; G. GUIZZI, *Partecipazioni qualificate e gruppi di società*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2004, 340; IRACE, *sub art. 2497 ss.*, in SANDULLI-SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, 311 ss.; JORIO, *I gruppi*, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, 195 ss.; LIBONATI, *Prefazione*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2004, XXI; MAGGIOLO, *L'azione di danno contro società o ente capogruppo, (art. 2497 c.c.)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 176; MARCHETTI, *Un colpo di freno alle scatole cinesi*, in *Il Sole-24 Ore*, 10 ottobre 2002; MARINONI-CORSI, *Gruppi di società: regime di responsabilità, pubblicità e recesso*, in *Dir. Prat. Soc.*, 2004, 18 ss.; MAZZAMUTO, *Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, n. 2, 376 ss.; MAZZONI-REGOLI, *Direzione e coordinamento di società*, in *Riv. soc.*, 2002, 1509; MONTALENTI, *Gruppi e conflitto di interessi nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 627; ID., *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. soc.*, 2007, 317; NIGRO, *Nuovo diritto societario e disciplina delle crisi delle imprese*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura della Cassa Nazionale Forense, Roma, 2003, 875; NIUTTA, *La novella del codice civile in materia societaria: luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 373 ss.; PANZANI, *L'azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma*, in *Società*, 2002, 1477; PATTI, *Gruppi, Trasformazione, Fusione e Scissione, Scioglimento e Liquidazione, Società estere*, in LO CASCIO (a cura di), *La Riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 239 e ss.; PAVONELA ROSA, *Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari*, in *Riv. soc.*, 2003, 765 ss.; PENNISI, *La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi*, in ABBADESSA - PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol.3, Torino, 2007, 889 ss.; PORTALE, *Riforma delle società e limiti di effettività del diritto nazionale*, in *Corr. giur.*, 2003, 145; M. RESCIGNO, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione*, in *Società*, 2003, 335; RORDORF, *I gruppi nella recente riforma del diritto societario*, *ivi*, 2004, 541 ss.; M. ROSSI, *Responsabilità e organizzazione dell'esercizio dell'impresa di gruppo*, in *Riv. dir. comm.*, 2007, 613 ss.; ROSSOTTO-CRESTA, *Direzione e coordinamento di gruppo nella riforma societaria: prime riflessioni*, in *Corr. giur.*, 2003, 821 ss.; SACCHI, *Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 661 ss.; SALAFIA, *La responsabilità della holding nei confronti dei soci di minoranza delle controllate*, in *Società*, 2003, 395; SANTAGATA, *Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali*, in ABBADESSA - PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. 3, Torino, 2007, 799 ss.; D.U. SANTOSUOSSO, *Finanziamenti e garanzie a titolo gratuito infragruppo*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Atti dei seminari tenuti dalla Cassa Forense di Roma nel periodo 12 maggio-10 luglio 2003, Roma, 2003, 425; SBISÀ,

La crescita dell'efficacia funzionale del gruppo societario risulta inversamente proporzionale allo sviluppo di organizzazione delle attività attraverso società separate, nel rispetto del sistema di *Herrschaft ohne Haftung*.

6. Dall'uso del marchio nel fenomeno del gruppo di società la derivazione disciplinare dell'uso nella destinazione patrimoniale

Atteso che la possibilità dell'uso del medesimo marchio da parte di diverse società appartenenti al gruppo non può derivare, *naturaliter*, da un contratto di licenza implicito in forma di automaticità, la prescrizione del couso all'interno della organizzazione e struttura societaria del gruppo emergerebbe dalla considerazione che il gruppo di società, pur essendo composto da soggetti giuridicamente indipendenti, costituisce un'unica entità economica; a modo di correlazione giuridica, la produzione delle distinte imprese societarie (avvinte da un nesso normativamente disciplinato) può essere contraddistinta dallo stesso segno distintivo, anche in mancanza di un accordo esplicito in tal senso.

Tuttavia, la migliore forma di tutela dei terzi consumatori vuole e pretende una migliore esegesi della normazione; l'equivalenza produttiva tra società sotto direzione e coordinamento è mero assioma non ricavabile da alcuna interpretazione, seppur estensiva, della normativa civilistica, societaria ed industriale. Il rischio costante è rappresentato dalla (forte) eventualità della presenza di prodotti contrassegnati dal medesimo marchio ma provenienti da

Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, in *Contr. e impr.*, 2003, 598; *Id.*, sub art. 2497 e ss., sub 2497 e ss., in ALPA - MARICONDA (a cura di), *Codice Civile commentato*, libro V, Milano, 2005, 1811 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003*, in Scognamiglio G. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 195 ss.; *Id.*, *Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento*, in ABBADESSA - PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. 3, Torino, 2007, 945; SPADA, *Diritto commerciale, II, Elementi*, Padova, 2006, 162; TOMBARI, *Riforma del diritto societario e gruppo di imprese*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 61 ss.; TROIANO, *Il gruppo bancario e il nuovo diritto societario: profili di responsabilità della holding*, in CAPRIGLIONE (a cura di), *Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria*, Padova, 2003, 135 ss.; VALZER, *Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto*, in ABBADESSA - PORTALE (diretto da), *Il Nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. 3, Torino, 2007, 833 ss.; VIETTI, *L'attività di direzione e coordinamento di società*, in *Rass. giur. en. elettrica*, 2004, 717; WEIGMANN, *I gruppi di società*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 201 ss.

imprese societarie e forme di organizzazione e di struttura tra di loro indipendenti e con derivati finali non associabili sotto l'egida di un unitario segno distintivo identificativo la medesima produzione commerciale⁶⁷.

Attesa la impossibilità, per assoluta mancanza di formazione del diritto positivo, di quantificare il pregiudizio subito dalla società controllata e giustificato dal perseguimento della politica di gruppo, la soluzione ermeneutica che, forse, meglio tende al rispetto del dato normativo, vuole affermare il riconoscimento assoluto dell'interesse di gruppo e la conseguente preminenza dell'interesse di gruppo o, in estremo, la negazione della esistenza di un conflitto tra i singoli soggetti partecipanti. Occorre, difatti, sottolineare che l'interesse del gruppo o di società del gruppo non può essere perseguito dagli amministratori di una società a discapito dell'interesse della società amministrata; purtuttavia, si deve riconoscere che l'esistenza del conflitto di interessi tra le società partecipanti deve essere analizzato casisticamente, attraverso una operazione di indagine sulle effettive condizioni dell'operazione, in particolare sull'adeguatezza della stessa sull'assetto organizzativo societario della società partecipante al gruppo, che lamenti un nocumento economico a seguito dell'attività intrapresa dalla società capogruppo⁶⁸.

⁶⁷ In tema VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, 121 e ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, 12 e ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 19 e ss.; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi. La proprietà industriale nel mercato comune*, Padova, 1982, 26 e ss.; in giurisprudenza: Cfr. App. Milano 3 febbraio 1995, in *Gius.*, 1995, 1422; App. Milano 21 settembre 1990, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2455; Cass. 21 maggio 1981 n. 3333, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 518, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 319; Cass. 13 aprile 1964 n. 869, in *Foro it.*, 1964, I, 706; Trib. Milano 19 gennaio 1961, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, 92.

⁶⁸ Cfr. Cass. 13 febbraio 1992, n. 1759: "Con riguardo ad un gruppo di società collegate in senso economico e dirigenziale (in virtù dell'unione personale costituita dalla pressoché totale indennità dei titolari dei pacchetti azionari e dalla comunanza degli organi direttivi), ma non in senso giuridico, per l'inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall'art. 2359 c.c., gli organi amministrativi di una società non possono compiere atti che, realizzando le direttive del gruppo, favoriscano altre società collegate, quando tali atti pregiudichino gli interessi della prima società (nella specie, trattavasi di una fideiussione a favore di altra società del gruppo, senza vantaggi economici per la fideiubente, che veniva a partecipare solo al rischio delle perdite)". E ancora ... "non esistono ostacoli di carattere giuridico a che le decisioni adottate a livello dell'organo gestorio del gruppo vengano poi attuate dalle società del gruppo... (Ma) il vincolo degli organi amministrativi delle società collegate agli interessi del gruppo, trova limite nel rispetto e nella tutela della società. Di conseguenza, le deliberazioni degli organi amministrativi d'una società attuative delle direttive del gruppo non devono cagionare pregiudizio alla società medesima e gli amministratori si devono astenere dall'eseguire deliberazioni ed indirizzi che possano danneggiare la società anche se favoriscono altre società del gruppo. Quindi si può ammettere che la partecipazione d'una società ad un gruppo comporti la legittimità di attività

Il modello organizzativo del gruppo non può prevedere l'attribuzione alla controllante di certe funzioni aziendali relative ad una determinata società partecipata, annullando, *de facto*, gli amministratori della società da ogni decisione nell'ambito delle funzioni accentrate. Se si riflette sulla ripartizione dei compiti gestori in tema di funzioni di accentramento e armonizzazione all'interno del gruppo di società controllanti e controllate, alla capogruppo deve essere attribuita la determinazione delle *policies, rectius*, degli obiettivi strategici da perseguire a livello di gruppo, esercitando il coordinamento fra le politiche gestionali delle diverse società controllate e il raggiungimento di quegli obiettivi e la vigilanza sull'evoluzione complessiva del gruppo. Ma, allora, le capacità gestionali dell'organo amministrativo della capogruppo includono le scelte del gruppo, quale organizzazione societaria unitaria cui si allacciano giuridicamente i rapporti tra distinti soggetti⁶⁹.

che perseguono anche interessi del gruppo; certo è, tuttavia che *non si possono ritenere legittime attività che, nel perseguire interessi del gruppo, contrastino con quelli della società sino al punto di recarle pregiudizio*". L'atto estraneo all'oggetto sociale realizza sempre un abuso di rappresentanza degli amministratori, tanto se la carenza non sia opponibile al terzo perché in buona fede, quanto che lo sia al terzo in mala fede; quello che differisce sono gli effetti dell'abuso. La fideiussione rilasciata da società esercente l'attività assicurativa a favore di altra società facente parte dello stesso gruppo configura un'operazione finanziaria; per stabilire se tale operazione rientra nell'oggetto sociale della società occorre verificare in concreto se essa risulta strumentale all'esercizio dell'attività assicurativa svolta dalla società medesima. L'appartenenza di una società ad un gruppo non legittima l'esercizio di qualunque attività estranea all'oggetto sociale solo perché a favore del gruppo o di altra società del gruppo, in quanto vi deve essere sempre un nesso tra attività e oggetto sociale, nesso la cui sussistenza va valutata in concreto.

⁶⁹ Bisogna essere prudenti con riferimento alla tutela in una fase anteriore all'entrata di una società in un gruppo (*Konzerneingangsschutz*). Nel sistema francese sono previste precise norme di legge che impediscono il trasferimento a terzi di quote di s.r.l. contro la volontà dei soci di minoranza e quindi il passaggio della società in una situazione di dipendenza contro la volontà della minoranza stessa o, comunque, soltanto verso la corresponsione di un indennizzo. Il diritto tedesco distingue tra la dipendenza semplice, il gruppo di fatto semplice e qualificato, il gruppo contrattuale e il gruppo da incorporazione (*Eingliederung*). Questa struttura base è stata applicata dalla dottrina dominante in Germania, sotto la guida della Suprema Corte Federale, ad altre tipologie societarie, precisamente alla S.r.l. dipendente - naturalmente con una disciplina specifica per la S.r.l. dipendente e per la S.r.l. inserita in un gruppo di fatto. Si rifletta sulla disciplina generale civilistica, societaria e fallimentare, si adeguano le singole disposizioni alle caratteristiche del gruppo societario e dei *Konzern* al fine di affrontare in modo adeguato, efficace ma anche flessibile, i pericoli specifici del gruppo. La tendenza della mera evoluzione e integrazione puntuale della disciplina comune è stata estesa da molti legislatori al di là del diritto societario del gruppo, soprattutto nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto tributario del gruppo (283). Così in particolare il legislatore francese con le norme sul *Comité de groupe* (Art. L 439-1 *Code du Travail*) e il legislatore tedesco con la disciplina del consiglio d'impresa del gruppo (*Konzernbetriebsrat*) (§ 54 *BetrVG*) e con la disciplina della cogestione

Volendo chiarire la concorrenza gestoria, si evidenzia come la capogruppo stabilisce le direttive strategiche ma, *a contrario*, non può sostituirsi agli amministratori della controllata nella *governance* specifica della società; di risulta, la società controllata mantiene la propria autonomia giuridica e i suoi amministratori non possono essere inquadrati come meri esecutori di direttive da parte dell'organo amministrativo della controllante, essendo presente il momento fondamentale della direzione societaria⁷⁰.

La declinazione della direzione unitaria, nel senso di controllo extrassembleare, si sostanzia in attività di imposizione di linee strategiche generali nella gestione dell'impresa, di pianificazione fiscale unitaria, di procedimentalizzazione interna attraverso comitati di *auditing* interno definiti e ai quali partecipano in veste diversa coloro che di fatto governano l'impresa⁷¹.

nel gruppo (§ 5 MitbestG 1976) hanno reagito al fatto che nel gruppo e nel *Konzern* le competenze decisionali in materia di gestione vengono in parte sottratte all'organo di amministrazione e vengono trasferite in alto verso la capogruppo. Nell'interesse delle imprese, dei gruppi societari e *Konzerne* occorre uscire i gruppi di società e i *Konzerne*, in quanto forme moderne di organizzazione, dalla zona grigia della mera tolleranza; e ciò anche e non da ultimo disciplinando in modo dettagliato la responsabilità delle persone investite di cariche nel gruppo al fine di facilitare loro, tramite l'acquisita certezza giuridica, la conduzione del gruppo e il loro comportamento all'interno del gruppo (*facilitating group management*). Un tentativo di armonizzazione di fatto su modelli esistenti in singoli Paesi si è realizzata in alcuni settori. Ciò vale soprattutto per la disciplina inglese sul *take-over* contenuta nel c.d. *City Code*, che è servita da modello per la redazione della corrispondente disciplina sia nel codice tedesco di autoregolamentazione per l'acquisto di partecipazioni di controllo (*Übernahmekodex*).

⁷⁰ Si legga in giurisprudenza Cass., 13 aprile 1964, n. 870, Fall.to Lutz c. Lutz ed altri, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1185; Cass., 9 dicembre 1970, n. 2602, in *Foro it.*, 1971 I, c. 65; Cass., 2 marzo 1973, n. 571, *id. Rep.*, voce soc., n. 221; Cass., 28 luglio 1980, n. 4860, Marigolo c. Steffenini, in *Giur. comm.*, 1982, II, 34; Cass., 9 dicembre 1982, n. 6712, in *Giur. comm.*, 1983, II, 683; Cass., 29 novembre 1983, n. 7152, soc. Marzoli Massari c. soc. Apollo France, in *Giur. comm.*, 1984, II, 694; Trib. Milano, 25 settembre 1980; Trib. Milano 18 marzo 1985, soc. Lamet c. soc. Ceramica it. Pozzi Richard Ginori, in *Giur. comm.*, 1987, II, 573, con nota di WEIGMANN, *Oltre l'unico azionista*; Trib. Bologna, 31 ottobre 1985, Lenzi c. Simonelli, in *Dir. fall.*, 1986, II, 99; Cass., 17 maggio 1986, n. 3266, Sprague Electric Co. c. Banca naz. Agricoltura, in *Società*, 1986, 1310; Cass., 27 agosto 1987, n. 1064, Sperry s.p.a. c. Rossi, in *Società*, 1987, 1149; App. Milano, 23 settembre 1986, Sala c. soc. Soproma Italy, in *Giur. comm.*, 1988, II, 889; Trib. Ravenna, 28 marzo 1987, Fall. soc. Romagnola solai, in *Dir. fall.*, 1988, II, 138. Per l'analogo caso di affidamento fiduciario della totalità delle quote di una s.r.l. ad una società fiduciaria - nel senso che la responsabilità *ex art.* 2497, 2° comma, spetta al fiduciante - si veda, di recente, Trib. Verbania, 21 aprile 1993, ord., Mitsubishi Electric Europe GmbH c. Contonentale Spedizioni s.r.l., in *Società*, 1993, 1369.

⁷¹ Si veda ABRIANI, *Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 613 ss.

Direzione vuole significare esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali, attesa la confutazione della necessità della eterodirezione delle singole imprese; di guisa, la direzione e il coordinamento deve contemperarsi con il principio di esclusività del potere di gestione degli amministratori e rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497, primo comma). Le società soggette a direzione unitaria sono, in parte, società *eterodirette*. La società controllata verifica in concreto l'esistenza degli elementi concretanti la direzione unitaria, nella finalità di decidere se la presunzione normativa coincida con la realtà societaria: si deve rilevare ogni fatto o atto che configuri un'attività permanente e sistematica di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata⁷².

Si deve tenere presente che il coordinamento delle varie imprese, su sostrato contrattuale risulta il *posterius* di un dato che funge da prodromo dell'intera operazione di integrazione societaria: la disponibilità della parte interessata a riconoscere ad altra parte una posizione preminente (economicamente ed organizzativamente) all'interno della propria organizzazione tale da consentire un monitoraggio attivo dell'attività d'impresa e, soprattutto, la trasmissione di direttive utili a migliorare l'attitudine ad integrarsi. L'intensità dell'espressione, o meglio, della tendenza a influenzare una o più società in funzione dei propri rapporti negoziali determina la scelta a fondersi con altre società o ad acquisire il controllo interno di altre società, esprimendosi la capacità di direzione e coordinamento

⁷² La prevalenza dell'interesse del gruppo, come previsto dal diritto tedesco in riferimento al gruppo contrattuale (§ 308 par. 1 *AktG*) e al gruppo da incorporazione (*Eingliederung*, § 323 par. 1 *AktG*), non è riconosciuta in nessun altro ordinamento giuridico europeo ad eccezione di Portogallo, Croazia e Slovenia. Nella prospettiva renana un interesse di gruppo ha la forza di legittimare i pregiudizi a carico di singole società quando si ripercuote su una struttura di gruppo consolidata, basata sulla reciproca compensazione tra le società del gruppo e tra le stesse e il gruppo nella sua interezza. La stabilità strutturale ed organizzativa del gruppo prevede che all'interno dell'intero gruppo la singola società deve conservare una certa autonomia; la società dominante, nel perseguimento dell'interesse di gruppo, non può annullare solo in una parte sostanziale i singoli interessi delle società facenti parte del gruppo. Sulla efficacia giuridico-pratica, il sistema compensativo tedesco rimane arretrato rispetto a quello francese; risultano flessibile i requisiti per la tutela dell'esistenza della società del gruppo, come struttura del gruppo, politica del gruppo ed equilibrio, in Germania non si conosce nessuna sentenza riguardante i §§ 311 ss. *AktG*.

su base contrattuale della società capogruppo nei confronti delle società che siano ad essa direttamente legate da rapporto contrattuale⁷³.

In termini di definizione delle strategie di mercato la predisposizione delle stesse per la società, da parte di soggetti che non sono parte dell'organizzazione sociale, non ne determina alternative disponibili alla società, ma opzioni necessitate e vincolate. Ma, allora, la sussistenza di un rapporto di gruppo può essere affermata in funzione dell'esercizio del potere di direzione e coordinamento; di guisa, si determina, *naturaliter*, un legame di regolarità statistica tra direzione e controllo, anche se, occorre ricordare, l'affermazione del controllo non produce certezze giuridiche in merito all'esistenza di un gruppo di società, attesa l'ammissibilità di una prova contraria, da parte del soggetto controllante, nonché della prova relativa all'esercizio del potere di direzione in mancanza del controllo.

Quanto appena esposto è scriminante: l'esercizio in concreto della direzione unitaria risulta determinata dalla necessitante rilevazione per cui, anche in presenza della circostanza che il marchio sia usato da imprese collegate da un rapporto di controllo, occorre, in assoluto, verificare il *modo* in cui il segno distintivo viene concretamente utilizzato da ciascuna delle imprese societarie partecipanti.

Il coordinamento, a livello organizzativo e gestionale, operato dalla capogruppo, in virtù dei suoi poteri di intervenire delle figlie, in particolare, di imprimere una direzione all'attività e all'uso del marchio, tende ad assicurare la verifica di inganno del pubblico in ordine alle caratteristiche di prodotti che sono contrassegnati dal medesimo marchio ma con provenienza imprenditoriale ed industriale diversificata.

Se si riflette con rigore sistematico sulla costruzione della direzione e coordinamento nel sistema societario, si può affermare, attesa la base dei risultati conseguiti nell'esperienza giuridica tedesca⁷⁴, che l'attività di

⁷³ In tema e, con notevole accuratezza e precisione giuridica, si veda G. SCOGNAMIGLIO, *Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003*, cit., 195 ss.; ID., *Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento*, cit., 945; SPADA, *Diritto commerciale, II, Elementi*, Padova, 2006, 162.

⁷⁴ Atteso il contenuto normativo dell'*Aktiengesetz* del 1965, perché l'impresa dominante possa esercitare un potere di direzione unitaria (*einheitliche Leitung*), senza perciò essere tenuta a neutralizzare entro il termine dell'esercizio in corso l'eventuale danno prodotto, è necessaria la costituzione di un gruppo contrattuale (*Vertragskonzern*), attraverso la stipulazione - che può altresì essere congiunta (*Organschaftsvertrag*) - di un contratto di dominio (*Beherrschungsvertrag*) o di un contratto di trasmissione degli utili (*Gewinnabführungsvertrag*). In questi casi l'*Aktiengesetz* consente espressamente all'impresa dominante di impartire direttive anche pregiudizievoli per la società dipendente (§ 308, *Abs. 1, AktG*), purché non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse del gruppo.

direzione e coordinamento consiste, nelle sue linee generali, nell'esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un progetto unitario: non è richiesto un accentramento, essendo invece sufficiente un mero coordinamento di una o più funzioni essenziali dell'impresa c.d. dipendente⁷⁵.

Se la direzione e coordinamento di società equivale, sostanzialmente, a direzione dell'impresa organizzata in forma di gruppo, di guisa, risulta che il processo di direzione di un'impresa, quale sistema unitario e continuo di decisioni, si articola, in buona sostanza, nella pianificazione e programmazione, nell'organizzazione, coordinamento e guida; attesa la varietà tipologica delle organizzazioni di gruppo, si deve ritenere società capogruppo l'ente che svolge, in via principale, le fasi appena indicate⁷⁶.

Attesi i possibili relativismi dell'ermeneutica giuridica, che tendono verso l'*épatant divertissement*, non si riesce ad espungere dall'interpretazione

All'attuazione di tali direttive gli amministratori della società figlia sono giuridicamente obbligati (§ 308, *Abs. 2, AktG*); ciò che necessariamente ne modifica il regime di responsabilità verso la società amministrata. Essi, privati di un potere gestorio autonomo, vanno esenti dalla normale responsabilità per la gestione di cui ai §§ 76 e 93 *AktG*, restando obbligati nei confronti della società a risarcire i soli danni cagionati per aver eseguito direttive illegittime, perché in contrasto con norme imperative ovvero non funzionali alla realizzazione dell'interesse di gruppo (§ 310 *AktG*). Il legislatore tedesco, mosso dalla preoccupazione di salvaguardare il patrimonio della stessa società dominata, ha però previsto che insieme al potere di gestione si trasferisca in capo all'impresa dominante anche il rischio di impresa della società dipendente. Il § 302 *AktG* dispone infatti che la capogruppo sia obbligata a ripianare le perdite di esercizio della società figlia in virtù della semplice esistenza del *Vertragskonzern*, a prescindere dalla riconducibilità di tali perdite alla sua *mala gestio*. E ciò con il risultato di offrire indiretta tutela anche ai creditori della società dipendente, posti così in condizione di poter sempre confidare nell'esistenza, nel patrimonio della società debitrice, di risorse sufficienti a soddisfare le loro pretese. Sulla disciplina dei gruppi nell'ordinamento tedesco si vedano, *ex multis*, HÜFFER, *Aktiengesetz*, München, 2006, §§ 291-337, 1414 ss.; KÜBLER-ASSMANN, *Gesellschaftsrecht*, Heidelberg, C. F. Müller Verlag, 2006, 414 ss.; REISER-VEIL, *Recht der Kapitalgesellschaften*, München, Verlag Vahlen, 2006, 713 ss.; SCHMIDT-LUTTER (a cura di), *AktG*, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt, 2008, §§ 291-337, 2631 ss.

⁷⁵ In tema si veda G. SCOGNAMIGLIO, *I gruppi e la riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. impr.*, 2002, 587; V. SALAFIA, *La responsabilità della holding verso i soci di minoranza delle controllate*, in *Società*, 2004, 5 ss.; ma, *contra*, SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 501.

⁷⁶ Cfr. GALGANO, *L'oggetto della holding è dunque l'esercizio mediato e indiretto dell'impresa di gruppo*, in *Contr. impr.*, 1990, 401; MONTALENTI, *Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, relazione cit., 3; COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1994, 772; COSTI, *Mercato finanziario e attività bancaria*, in *Banca imp. soc.*, 1989, 20.

l'apporto di elementi extra-giuridici, giacché il sistema societario presenta contenuti metagiuridici utilizzabili come elementi integratori del dato normativo⁷⁷.

La trattazione è, pertanto, matura per associare la fenomenologia del gruppo alla destinazione patrimoniale.

La diversificazione delle attività in senso di segmentazione del patrimonio, come evidenziato, nasce dalla volontà legislativa di evitare la nascita di una pluralità di micro entità societarie al fine di abbattere i costi di costituzione e limitare pratiche elusive. Va da sé che la destinazione si avvicina, in modo netto, alla direzione e coordinamento sia in forma industriale per la determinazione di svolgere attività con forme di organizzazione separate sia in forma empirica per la verifica di fattispecie ad effetto economico similare.

Pur in presenza di una chiara distanza giuridica tra i fenomeni - misurata dalla mancanza di alterità soggettiva tra la cellula e la società gemmante, a fronte, invece, della presenza di distinti soggetti di diritto sotto direzione e coordinamento della capogruppo -, si deve riscontrare un dato, meramente industriale, che proietta la destinazione patrimoniale nell'alveo dei fenomeni aggregativi tra più imprese: l'organizzazione e la struttura della cellula derivano il proprio indirizzo industriale, le proprie strategie economiche e, di guisa, l'utilizzo del marchio (di titolarità della società gemmante) dalle decisioni dell'organo di amministrazione sociale (*i.e.*, dal *board* della società per azioni create la destinazione).

Affrontando il tema della migliore tutela dei consumatori per uso confondibile del marchio nella destinazione patrimoniale, vale verificare che il rapporto tra la società gemmante e la cellula destinata si concretizza nel senso della uniformazione delle caratteristiche dei prodotti⁷⁸. All'esito di quanto esposto e argomentato in senso sistematico nel fenomeno dei gruppi societari, l'effetto individualizzante e uniformante non può derivare semplicemente e automaticamente dai legami tra le organizzazioni, bensì si deve rintracciare in dati ed elementi di fatto e, in particolare, nella circostanza che i legami economici tra le organizzazioni consentano di ravvisare una unicità della derivazione decisionale ovvero l'eterocoordinamento (*recte*, eterocontrollo) da parte della società gemmante rispetto all'attività specifica per la realizzazione dell'affare specifico.

⁷⁷ V. LIBONATI, *Responsabilità della capogruppo per impegni assunti dalle società controllate*, in *Quaderni giur. imp.*, 1991, 5; GAMBINO, *Responsabilità amministrativa nei gruppi societari*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 841 ss.

⁷⁸ Si veda V. FRANCESCHELLI, *Diavolo che marchio!*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 171.

Il profilo della disciplina positiva del patrimonio destinato non ci indica in modo chiaro la medesimezza soggettiva dell'organo di gestione tra cellula e società, tuttavia, la mancata alterità soggettiva della cellula e l'elemento di congruità tra affare e oggetto sociale indicano a ritenere assolutamente naturale (*e.g.*, esistente) il coordinamento decisionale da parte della società gemmante rispetto alle attività dell'organizzazione destinata (*i.e.*, la cellula). Di guisa, il couso del marchio vuole una, *effettivamente* e efficacemente, integrazione nell'offerta di beni o servizi contrassegnati dallo stesso marchio, in funzione dell'allontanamento di un ingannevole affidamento dei terzi⁷⁹.

In termini industriali, la tutela in esame deriva dalla capacità della cellula destinata al rispetto della circostanza empirica per cui i prodotti siano realizzati in modo da garantire che gli stessi presentino le stesse qualità e caratteristiche della produzione commerciale della società per azioni, gemmante: l'uniformità nelle caratteristiche dei prodotti discende dall'obbligo dell'utilizzatore (cellula) di attenersi alle indicazioni del titolare del marchio, in funzione della riconduzione ad unità delle diverse fonti produttive attraverso l'esercizio dell'attività di direzione e di controllo da parte della gemmante verso la cellula.

Volendo indicare gli elementi scriminanti un couso corretto del marchio in seno alla destinazione patrimoniale per affare specifico, si sostiene la necessità, in sede di genesi, dell'eterocontrollo da parte dell'organo di amministrazione (anche d parte di un solo componente il consiglio di amministrazione) rispetto alle decisioni che afferiscono alla organizzazione della cellula dedicata e, in fase di attività, dell'uniformità e coordinamento nella produzione e nell'offerta dei beni e servizi contrassegnati con un determinato marchio; tali elementi devono rappresentare il prodomo allo sviluppo della destinazione patrimoniale.

⁷⁹ Conf. SORDELLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, in *Dir. ind.*, 1994, 837 e ss.; PINNARÒ, *Indicazione di provenienza e denominazione di origine* (voce), in *Enc. giur Treccani*, Treccani, Roma, XIV, 1989; SORDELLI, *Denominazioni di origine e indicazioni di provenienza*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, 5 e ss..