

Il *know-how* nel franchising: cos'è, com'è regolato, come viene protetto

Il *know-how* è un elemento di fondamentale importanza nel contratto di franchising. Esso costituisce il principale elemento che consente all'affiliato di godere in modo stabile di un **vantaggio competitivo** rispetto alla concorrenza. Il *know-how* è infatti uno dei componenti fondamentali del c.d. **franchise package**, cioè di quel complesso di diritti che il franchisor concede al franchisee e che permette al franchisee di presentarsi agli occhi dei consumatori sostanzialmente come l'*alter ego* del franchisor.

La centralità del *know-how* nel franchising è inequivocabilmente confermata dall'art. 3, 4° comma, della L. n. 129/2004, che prevede l'obbligo di indicare nel contratto di franchising il *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato. Anche se la legge non indica esattamente le conseguenze dell'eventuale mancanza o insufficienza del *know-how*, si ritiene che in tal caso il contratto di franchising sia **nullo** per indeterminatezza dell'oggetto – con conseguente diritto del franchisee alla restituzione delle somme che abbia versato nel frattempo al franchisor - o, in alternativa, possa essere **risolto per inadempimento** del franchisor, con conseguente diritto del franchisee al risarcimento del danno subito.

Sotto diverso profilo, qualora la mancata o insufficiente trasmissione di *know how* integri un'ipotesi di **pubblicità ingannevole**, è possibile che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) irroghi, d'ufficio o su segnalazione del franchisee, una sanzione pecuniaria – che può essere anche pesante - nei confronti del franchisor.

E' dunque molto importante per il franchisor prestare estrema attenzione a tale elemento, analizzando, con l'ausilio di consulenti esperti in franchising, se il patrimonio di conoscenze che intende trasmettere agli affiliati:

- a) **sia veramente dotato delle caratteristiche che la L. n. 129/2004 prevede per il *know-how*** (su cui ci soffermeremo in seguito);
- b) **sia descritto e individuato con sufficiente chiarezza e precisione** (anche su tale aspetto torneremo in seguito).

Il *know-how* è definito genericamente dalla L. n. 129/2004 come “**un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e prove eseguite dall'affiliante**”. Si tratta quindi di un complesso di esperienze, informazioni, conoscenze, abilità operative necessarie per svolgere una determinate attività, e che non sono protette da una tutela brevettuale, perché non sono brevettabili o perché il titolare ha scelto di non porle sotto questo tipo di tutela.

Nella prassi, il *know-how* può avere un contenuto molto vario, in relazione ai diversi settori nei quali il contratto di affiliazione commerciale può trovare applicazione. Così ad es. in un *franchising* di distribuzione il *know-how* può consistere in una tecnica di magazzinaggio e movimentazione delle merci; in un *franchising* di servizi, può consistere nelle modalità di preparazione di cibi o bevande, etc.

I principali strumenti con i quali, nella prassi, il *know-how* viene **trasferito** – *rectius*, concesso in licenza - dall'affiliante all'affiliato sono due: il c.d. **manuale operativo** e la **formazione**.

Il manuale operativo è, come noto, una sorta di guida, di aspetto e di contenuto assai vario, che viene generalmente consegnato all'affiliato al momento della conclusione del contratto, e che contiene una serie di istruzioni più o meno dettagliate che l'affiliato deve seguire per aprire e gestire l'unità in franchising secondo le strategie operative, le informazioni confidenziali e le conoscenze tecniche impartite dal franchisor.

Generalmente, il manuale operativo viene **consegnato al franchisee solo nel momento in cui quest'ultimo sottoscrive effettivamente il contratto di franchising**, e non prima di tale momento. Ciò è perfettamente legittimo, dato che, quando sussistono esigenze di riservatezza – come appunto nel caso del *know-how* – il franchisor può senz'altro evitare di consegnare all'aspirante franchisee - che potrebbe poi decidere di non aderire alla rete, sfruttando tali conoscenze a proprio vantaggio e ai danni del franchisor – documenti di particolare rilevanza relativi alla formula commerciale. A tal fine, un patto di riservatezza sottoscritto dall'aspirante franchisee non sarebbe infatti sufficiente a tutelare il franchisor.

L'altra modalità di trasmissione del *know-how* è la formazione, che è tanto più rilevante quanto più è importante il *know-how* nell'ambito del *franchise package*. Attraverso l'attività formativa vengono trasferite agli affiliati non soltanto conoscenze tecniche (riguardanti il prodotto, le tecniche di vendita, etc.) ma anche e soprattutto tutte quelle conoscenze pratiche che non possono essere descritte e formalizzate nel manuale operativo, e che possono essere dunque apprese dagli affiliati solo attraverso il contatto diretto con il formatore (si pensi ad es. a certe modalità di commercializzazione, o di marketing).

La formazione viene erogata agli affiliati essenzialmente al momento della costituzione del rapporto, ma poi continua – *rectius*, dovrebbe continuare - durante tutto l'arco di durata del contratto, di pari passo con gli aggiornamenti che, più o meno inevitabilmente, la formula commerciale subisce nel tempo. Si noti che la formazione impartita dal franchisor riveste una duplice rilevanza:

- a) è **parte integrante del know-how** trasmesso all'affiliato, come si è visto;
- b) costituisce un **obbligo contrattuale per il franchisor**, e quindi se inadempito espone il franchisor a responsabilità nei confronti del franchisee.

Veniamo ora ai requisiti di validità del *know-how*. Ai sensi dell'**art. 1, 3° comma della L. n. 129/2004**, il *know-how* deve essere dotato di tre caratteristiche: **segretezza**, **sostanzialità** e **individuabilità**. Tali caratteristiche sono funzionali a far sì che all'affiliato venga trasferito un patrimonio di conoscenze che effettivamente gli consentano di svolgere la propria attività in seno alla rete - e quindi tale da giustificare il pagamento delle royalties al franchisor – e non già una mera “scatola vuota”, priva di reale contenuto.

In primo luogo, il *know-how* deve essere segreto, ovvero “**non generalmente noto né facilmente accessibile**”. Affinché le nozioni trasferite dall'affiliante all'affiliato siano qualificabili come *know-how* occorre dunque che le stesse non siano liberamente acquisibili altrove, cioè non siano state divulgate, o quantomeno che loro acquisizione da terzi sia notevolmente più onerosa per l'affiliato. Tuttavia, ciò che deve essere “segreto” non sono le singole esperienze ed informazioni che compongono il *know-how*, bensì il complesso di nozioni in cui esso si articola; pertanto, il *know-how* non perde la caratteristica della segretezza se le singole parti che lo compongono sono conosciute, ma non lo è la loro combinazione in un insieme.

In secondo luogo, il *know-how* deve essere sostanziale, cioè deve comprendere le “**conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali**”. Le informazioni trasmesse dall'affiliante devono essere quindi tali da costituire un'utilità economica effettiva per l'affiliato, da cui questi non possa

prescindere per l'esercizio della propria attività nella rete in franchising. Si ritiene tuttavia in dottrina che l'“indispensabilità” del *know-how* debba riferirsi alla formula nella sua globalità, nel senso che le nozioni trasferite dall'affiliante all'affiliato non devono essere necessariamente indispensabili in senso assoluto bensì tali da individuare le caratteristiche della rete con riferimento alla scelta o qualità dei beni, alla selezione dei fornitori che assicurino tale qualità, alla composizione dell'assortimento, alla presentazione dei beni, ai rapporti con la clientela, all'amministrazione, alla gestione finanziaria etc..

Infine, il *know-how* deve essere individuato, cioè “**descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità**”. Tale caratteristica risponde dunque alla finalità di permettere all'affiliato di conoscere nel dettaglio la formula commerciale trasferitagli e di verificare il rispetto dei requisiti di segretezza e sostanzialità. Si tratta tuttavia di un onere formale che risponde anche ad un interesse dell'affiliante, il quale in tal modo è in grado di controllare se l'affiliato eventualmente utilizzi il *know-how* al di là dello scopo contrattuale, o, cessato il contratto, lo utilizzi per sé o per altri.

Attesa l'importanza rivestita dal *know-how* per il franchisor, questi ha interesse che il franchisee non divulghi tali conoscenze e non le utilizzi a proprio vantaggio non soltanto durante il contratto, ma anche (e soprattutto) una volta **sciolto** il contratto di franchising. Per proteggere il valore economico del proprio *know-how*, è opportuno che il franchisor inserisca nel contratto di franchising una **clausola di segretezza** ben articolata e dettagliata, che obblighi il franchisee (e i suoi dipendenti e collaboratori) a non divulgare le informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza, a non utilizzarle al di fuori del rapporto di franchising o per attività diverse da quelle svolte nell'ambito della rete in franchising.

Monza, aprile 2013

Avv. Valerio Pandolfini