



Legal Newsletter n. 3/2018

Tax & Legal

Updates:

Corporate

Labour

Privacy

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

kpmg.com/it



Sommario

Corporate

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.....	4
La responsabilità da 'inadeguata programmazione economico - finanziaria'.....	5

Labour

Il contratto di lavoro intermittente senza valutazione dei rischi si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.....	6
È legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che svolge attività che pregiudicano la sua guarigione.....	7
Il regime di responsabilità solidale oltre le fattispecie di appalto: i chiarimenti interpretativi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	8

Privacy

La nomina del DPO: chiarimenti interpretativi.....	9
Dal Codice della Privacy al Regolamento UE 2016/679 - alcune questioni di diritto transitorio.....	10

Governance, Regulatory & Compliance

C-537/16 - L'Italia viola il principio del <i>ne bis in idem</i> in materia di abusi di mercato.....	12
Attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale e riflessi sui Modelli 231.....	13

Intellectual Property

La responsabilità delle piattaforme di <i>videosharing</i> per contenuti in violazione del diritto d'autore presenti sulla piattaforma.....	15
La tutela del <i>design</i> di prodotto in Cina: il caso LEGO.....	16
Software: inammissibile per il dipendente il ricorso all'azione generale di arricchimento.....	17

Corporate

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

In una recente sentenza (Cass. n. 3577/2018), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della *disclosure* di informazioni privilegiate da parte delle società emittenti strumenti finanziari quotati.

Ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza ('TUF'), sono considerate informazioni privilegiate quelle informazioni 'di carattere preciso', riguardanti direttamente o indirettamente strumenti finanziari quotati o società emittenti tali strumenti che, se rese pubbliche, potrebbero influire 'in modo sensibile' sui prezzi degli strumenti finanziari in oggetto.

Nell'ambito della più ampia disciplina dei cosiddetti 'abusi di mercato', l'art. 114 co. 1 TUF obbliga gli emittenti a comunicare al pubblico le informazioni privilegiate 'senza indugio', ma non prevede, però, un termine specifico. Nel caso in esame, la Consob ha inflitto una sanzione pecuniaria ad una società quotata in quanto, avendo comunicato tali informazioni al pubblico dopo otto giorni, avrebbe atteso un periodo di tempo eccessivo.

La società ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte di Appello di Milano, la quale lo ha confermato, ritenendo ingiustificato il ritardo con cui, acquisita la disponibilità dei dati, era stato convocato il consiglio di amministrazione per deliberare al riguardo.

Sul punto, la Corte di Cassazione, avallando le considerazioni della Corte di Appello, ha precisato che la nozione di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 TUF è svincolata da 'parametri formalistici'. Difatti, la disciplina legislativa qualifica la figura esclusivamente sulla scorta dei parametri della non pubblicità, della riferibilità diretta o indiretta a società emittenti strumenti finanziari quotati e dell'idoneità a influire in modo sensibile sui prezzi.

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che le informazioni privilegiate fossero 'sorte' - e con esse l'obbligo di *disclosure* - in un momento sicuramente precedente alla delibera del consiglio di amministrazione, a cui la società aveva condizionato la comunicazione al pubblico di tali informazioni.

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che le dimensioni della società ricorrente, essendo tali che i risultati delle sue azioni incidono in maniera rilevante sulle scelte degli investitori, avrebbero reso necessaria la convocazione immediata o, tutt'al più, entro un lasso temporale minimo, del consiglio di amministrazione per deliberare sulla *disclosure* di tali informazioni in tempi molto più rapidi.

Alla luce delle conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella decisione in esame, le informazioni privilegiate devono essere comunicate al pubblico non appena esse raggiungano un grado di precisione e attendibilità tale da integrare la figura di cui all'art. 181 TUF, in considerazione della rapidità del mercato, che non è compatibile con i tempi di convocazione di un consiglio di amministrazione.



La responsabilità da 'inadeguata programmazione economico - finanziaria'

Con la sentenza del 27 marzo 2018, n. 7545, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che non è possibile imputare agli amministratori la generica responsabilità di avere effettuato scelte considerate come 'economicamente inopportune', cioè decisioni di carattere economico-finanziario che incidono negativamente sul corretto ed efficiente andamento della società.

Nella citata sentenza, la Corte ha evidenziato come la valutazione economica relativa alle scelte di gestione sia connotata dalla discrezionalità imprenditoriale e possa valere, al più, come giusta causa di revoca degli amministratori dal loro ufficio.

Alla luce di tali principi, la Corte ha quindi chiarito che ai fini di un'adeguata e corretta valutazione della responsabilità sociale degli amministratori, non è sufficiente una mera contestazione fondata sul presupposto di avere compiuto atti 'privi di un'adeguata programmazione economico - finanziaria', in quanto tale valutazione risulta connotata da assoluta genericità, mentre è invece necessario che la società provi l'esistenza di specifici comportamenti riconducibili alla condotta dell'amministratore che hanno causato il danno alla società.



Labour

Il contratto di lavoro intermittente senza valutazione dei rischi si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), mediante la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, è intervenuto al fine di fornire precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile nelle fattispecie in cui venga stipulato un contratto di lavoro intermittente, senza aver preventivamente effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, per quanto concerne le sanzioni applicabili, l'INL, richiamando l'orientamento espresso dalle Circolari del Ministero del Lavoro nn. 18 e 20 del 2012, ha affermato che la violazione della disposizione di cui all'art. 14 lett. C) del D.Lgs. n. 148/2015 (che prevede il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la suddetta valutazione dei rischi) comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Tale interpretazione, secondo l'INL, trova fondamento in un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi in tema di legittimità del contratto a termine, ha ritenuto che la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro 'atipico' ne comporta la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 del cod. civ., con conseguente conversione dello stesso nella 'forma comune' di contratto di lavoro subordinato (cfr. a titolo esemplificativo Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5241/2012).

Secondo l'INL, tale ragionamento varrebbe anche per l'ipotesi oggetto della presente lettera circolare, atteso che *'l'assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma 'sanzionatoria' espressa'*.

A tal riguardo, l'INL ha evidenziato come la prevalente giurisprudenza di merito, nel pronunciarsi in merito a contratti di lavoro intermittente privi della valutazione dei rischi, abbia seguito l'interpretazione sopra richiamata della Suprema Corte, disponendo la conversione degli stessi in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. Tribunale di Vicenza n. 343 del 19 luglio 2017; Tribunale di Milano n. 1806 del 19 giugno 2017; Tribunale di Milano n. 1810 del 20 giugno 2017).

Infine, evidenzia l'INL, va tenuto presente che la suddetta conversione non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui *'i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini quantitativi e qualitativi, sino al momento della conversione'*. Pertanto, in ragione di ciò, il rapporto di lavoro intermittente si trasformerà in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che *'normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale'*.



È legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che svolge attività che pregiudicano la sua guarigione

Con pronuncia n. 6047/2018, depositata in data 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità di licenziare per giusta causa un lavoratore che, durante l'assenza dal lavoro per malattia, svolga attività che pregiudicano la sua guarigione.

Nel caso di specie, il datore di lavoro ha provveduto a contestare formalmente ad un lavoratore, assente dal posto di lavoro per una lombo - sciatalgia, di aver appreso, tramite la stampa e i *social network*, che lo stesso si era esibito in occasione di un concerto. In seguito a ciò, il dipendente è stato licenziato per giusta causa, in quanto, secondo il datore di lavoro, aveva posto in essere una condotta lesiva dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà che regolano il rapporto di lavoro e tale comportamento era da ritenersi potenzialmente idoneo a *'compromettere e/o aggravare e/o ritardare la guarigione'*.

In primo grado, è stata dichiarata la legittimità del licenziamento, mentre la Corte di Appello, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di merito, ha annullato il licenziamento irrogato condannando la società datrice a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria *'pari a 12 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi'*. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.

La Corte di Cassazione, sulla scorta di quanto previsto da un orientamento giurisprudenziale corroborato (cfr. *ex multis* Cass. n. 17625/2014), ha precisato che: *'(...) lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (...)'*.

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il comportamento tenuto dal lavoratore (consistente nell'aver effettuato un viaggio in macchina su una strada tortuosa, aver atteso sul luogo del concerto con una temperatura non confacente alla malattia, essersi esibito per due ore in piedi sostenendo il peso della fisarmonica) ha violato tale principio giurisprudenziale, nonché le previsioni di cui agli artt. 2110, 2104, 1175 e 1375 del cod. civ. e, pertanto, ha accolto il ricorso della società rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.



Il regime di responsabilità solidale oltre le fattispecie di appalto: i chiarimenti interpretativi dell'Ispektorato Nazionale del Lavoro

Con la Circolare n. 6 del 29 marzo 2018, l'Ispektorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto al fine di fornire chiarimenti interpretativi in merito alla portata dei principi, statuiti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, circa il regime di responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, nel rigettare la questione di legittimità relativa all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ha avuto modo di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma giungendo ad affermare che *'il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest'*. Tale principio muove dalla considerazione espressa dai Giudici della legittimità secondo cui *'la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica un'esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore'*.

Con specifico riferimento a tali aspetti, l'INL, ha ricordato che il Ministero del Lavoro si era già espresso affermando la possibilità di applicare in maniera estensiva il dispositivo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 anche alle ipotesi di subfornitura, in considerazione del controllo 'diretto ed integrale' dell'esecuzione dei lavori da parte del committente (cfr. nota prot. n. 5508 del 19 marzo 2012).

Sempre in merito alla possibilità di estendere, in via interpretativa, il regime di responsabilità solidale previsto in materia di appalto, si era altresì espressa la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6208/2008 richiamata dalla Circolare dell'INL. In tale circostanza, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *'il consorzio, quale soggetto sub-committente dei lavori e in quanto persona giuridica distinta dai singoli soci consorziati, assume la responsabilità solidale per le retribuzioni dovute ai lavoratori dall'impresa artigiana assegnataria dell'opera in applicazione dell'art. 1676 c.c., che deve ritenersi riferito anche all'ipotesi di subappalto'*.

Alla luce degli orientamenti richiamati e in considerazione del principio di diritto sancito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, l'INL ha affermato che *'il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell'ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate (...) perché anche in tal caso, viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una 'dissociazione' tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa'*.

Inoltre, secondo l'INL, l'interpretazione della Corte Costituzionale spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 *'comportando l'applicazione dell'art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali'*. Sul punto, si evidenzia che l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 136/2016 prevede espressamente, per le imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 136/2016, l'estensione del regime di responsabilità solidale previsto dagli artt. 1676 cod. civ. e 29 del D.Lgs. n. 276/2003.



Privacy

La nomina del DPO: chiarimenti interpretativi

A poco più di un mese dall'applicabilità del Regolamento UE 679/2018 per la protezione dei dati personali, permangono ancora molte 'zone d'ombra' interpretative sulla nuova normativa.

Dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo diverrà pienamente applicabile sul territorio nazionale, e, a partire da questa data, i suoi effetti, con nuovi obblighi e nuovi diritti, ricadranno in capo a enti, imprese, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

Una delle principali novità è quella inerente alla nuova figura (a volte obbligatoria, a volte consigliata), del DPO (*Data Protection Officer*) o RPD (Responsabile Protezione Dati) di cui agli artt. 37, 38, 39 del Regolamento.

All'interno della Sezione 4 del Regolamento, all'art. 37, vengono indicati una serie di 'soggetti' per i quali nominare il DPO sarà **obbligatorio** '... autorità o organismi pubblici - eccezion fatta per quelle giurisdizionali per l'esercizio delle proprie funzioni, chi effettua monitoraggio sistemico e regolare degli interessati su **larga scala** (ancora ben lontana dall'essere 'quantificata'), chi tratta su larga scala particolari categorie di dati (di cui all'art. 9) o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10)...'.

Al comma 5 dell'Art. 37 vengono riportati dal legislatore europeo 'i requisiti base' cui far riferimento per la designazione del DPO: '... è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39...'.

Non esistendo, infatti, ad oggi, un preciso vademecum delle caratteristiche specifiche di un futuro DPO dovrebbe contenere per poter adempiere al meglio all'incarico, ha ritenuto di intervenire anche il Gruppo di Lavoro art. 29 per la protezione dei Dati che ha rilasciato le 'Linee guida sui responsabili della protezione dei dati' proprio per cercare di dare una comune linea di interpretazione e 'regolamentare', in qualche modo, le numerose definizioni in merito.

In ultimo, anche l'Autorità garante nazionale ha rilasciato un documento chiarificatore intitolato 'Nuove faq sul responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico' in aggiunta a quello del citato WP29, secondo il quale sono tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del trattamento che rientrano nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di 'core business') consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di 'monitoraggio regolare e sistematico' e di 'larga scala', v. le 'Linee guida sui responsabili della protezione dei dati' del 5 aprile 2017, WP 243'. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (art. 37, par. 4). Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle 'utilities' (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, la designazione del responsabile del trattamento non è obbligatoria. **In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di 'accountability' che permea il Regolamento, la designazione di tale figura i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.**



Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Dal Codice della Privacy al Regolamento UE 2016/679 - alcune questioni di diritto transitorio

Le questioni di diritto transitorio sono affrontate espressamente dal Considerando n. 171 del Regolamento UE, nei seguenti termini:

'Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento'.

La regola generale, dunque, è la 'conformità dei trattamenti', da compiersi alla data del 25 maggio 2018, anche per i trattamenti iniziati antecedentemente a quella data.

Essa significa che un Giudice, chiamato a dirimere una questione di Privacy, applicherà ai fatti capitati a partire dal 25 maggio 2018 solo le disposizioni dell'ordinamento Privacy comprensive del Regolamento UE 2016/679.

Si consideri il consenso, che è la condizione di liceità di riferimento per i titolari di trattamento diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il quesito è se i consensi raccolti precedentemente al 25 maggio 2018 possano conservare validità.

La risposta deve tenere separate le operazioni di trattamento realizzate prima del 25 maggio 2018 e quelle realizzate a partire di quella data.

Le operazioni di trattamento anteriori continuano a essere regolate dalla disciplina del consenso vigente fino al 25 maggio 2018.

Detto altrimenti non è possibile alcuna applicazione retroattiva delle disposizioni del Regolamento UE sul consenso a operazioni del trattamento realizzate prima dell'inizio di applicazione del Regolamento stesso. Ciò deriva proprio dall'articolo 97 del Regolamento UE, che individua l'applicazione delle proprie norme 'a decorrere' da una certa data.

'I consensi raccolti anteriormente al 25 maggio 2018 legittimano le singole operazioni di trattamento a decorrere da quella data, ma solo se le modalità di acquisizione del consenso risultano conformi alle prescrizioni del Regolamento UE ab origine o in virtù di integrazione/modifica anteriore al 25 maggio 2018'.

Così si è espresso anche il Garante: *'Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate (quelle prescritte dal Regolamento, ndr). In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica'.*

Rispetto ad altri adempimenti del Regolamento, quali data breach e trasferimento di dati all'estero, si indica quanto di seguito.

Data Breach: Si deve sottolineare che gli articoli 33 e 34 impongono incombenze a fronte di eventi (violazione dei dati per effetto di violazioni della sicurezza) che accadono a partire dal 25 maggio 2018 e non a quelli anteriormente verificati.

Pertanto il quadro giuridico di riferimento consente di formulare la seguente regola: **'A decorrere dal 25 maggio 2018 tutti i titolari del trattamento sono obbligati all'osservanza degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679'.**

In materia di **trasferimento di dati all'estero** si deve dare conto delle seguenti regole di ultrattività della disciplina previgente:

- restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data. (articolo 96);



- le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo. (art. 45, paragrafo 9);
- le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. (art. 46, paragrafo 5).



Governance, Regulatory & Compliance

C-537/16 - L'Italia viola il principio del *ne bis in idem* in materia di abusi di mercato

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza depositata nella causa C-537/16, ha contestato all'Italia una violazione del principio del *ne bis in idem*, in un procedimento avente natura penale-amministrativa delle condotte di *market abuse*. I giudici europei, in particolare, hanno affermato come la normativa italiana consenta, in caso di manipolazione del mercato, di avviare un procedimento amministrativo (su iniziativa della CONSOB) al termine del procedimento penale concluso con condanna: tale possibilità, secondo il parere dell'organo giudiziario comunitario, *'eccede l'obiettivo di tutela dell'integrità dei mercati e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari'*. Tale pronuncia si ricollega a quanto già stabilito in ambito comunitario nel 2014 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Grande Stevens c. Italia*.

Nel caso C-537/16 l'azionista di una società per azioni, avendo posto in essere operazioni a sostegno delle quotazioni dei titoli della stessa in violazione della normativa sugli abusi di mercato disciplinata dal D. Lgs. n. 58/1998, era stato colpito da una sanzione amministrativa pecuniaria di cinque milioni di Euro, mentre il parallelo procedimento penale si era chiuso con la sua condanna, dopo patteggiamento, a tre anni di reclusione, successivamente oggetto di indulto. Tale vicenda finiva così nelle aule della Corte di Giustizia Europea andando ad aggiungersi ad una serie di questioni che, ormai da tempo, agitano il dibattito sulla legittimità della coesistenza di una doppia sanzione all'esito di due procedimenti, penale e amministrativo, avviati per un medesimo fatto, generando un'ipotesi di violazione del principio del *ne bis in idem* in forza del quale un organo giudiziario non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata.

Sul punto la sentenza pronunciata dai giudici europei nella causa C-537/16 è destinata a rappresentare un punto di riferimento per la giurisprudenza comunitaria in materia di sanzioni a natura penale-amministrativa. In particolare, la Corte ha mosso le proprie considerazioni partendo dall'analisi della natura della sanzione inflitta all'azionista della società di capitali da CONSOB, qualificata come 'amministrativa': tale sanzione, secondo il ragionamento applicato dalla Corte, presenta in realtà una natura *'sostanzialmente penale'* poiché composta dai tre elementi che etichettano come tale una sanzione, ovvero la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, la natura dell'illecito e la severità della sanzione. Sebbene, quindi, la sanzione in oggetto fosse stata considerata come amministrativa dagli organi giudiziari italiani, essendo frutto di un procedimento avviato da CONSOB, ciò non escluderebbe la necessità di considerare la presenza anche degli altri due criteri sopra citati, ovvero la natura dell'illecito e la severità della sanzione, idonei ad alterare tale natura. Pertanto, i giudici europei hanno osservato come l'articolo 187-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (meglio noto come TUF), nel sanzionare 'amministrativamente' la condotta di manipolazione del mercato, di fatto ricalchi integralmente la condotta 'penale' descritta nell'omonimo art. 185. Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sì riconosciuto l'esistenza, oltretutto la necessità, di un obbligo di cooperazione tra pubblico ministero e CONSOB, ma la celebrazione di un procedimento su una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale è da considerarsi eccessiva qualora l'antecedente condanna penale sia di gravità tale da reprimere in maniera adeguata la condotta. Inoltre, in caso di giudizio penale che ha accertato l'inesistenza delle condotte di *market abuse*, deve essere considerato lesivo del principio del *ne bis in idem* l'avvio di un successivo procedimento amministrativo fondato sui medesimi fatti.



Attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale e riflessi sui Modelli 231

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 ed è entrato in vigore lo scorso 6 aprile il **Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21**, recante *'Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103'*.

Il citato Decreto - che attua la delega legislativa nella parte in cui prevede la *'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi, dell'effettività della funzione rieducativa della pena'* - risponde all'esigenza di razionalizzare e rendere maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale, ponendo un freno - si legge nella Relazione illustrativa - alla *'eccessiva, caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore'*.

La normativa delegata, dunque, tenta un 'riordino' della materia penale, *'ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore'*, in modo da preservare la centralità del codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea.

Le direttrici dell'intervento sono fondamentalmente due.

In primo luogo, guardando al futuro, il legislatore delegato sancisce il principio della riserva di codice in materia penale.

Nello specifico, l'**art. 1 del D.Lgs. n. 21 del 2018** introduce **nel codice penale il nuovo art. 3-bis**, che, rubricato *'Principio della riserva di codice'*, statuisce che *'Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia'*.

In secondo luogo e avendo riguardo all'ordinamento vigente, **la normativa delegata traspone nel codice penale talune fattispecie incriminatrici in precedenza contenute in leggi speciali** (così gli artt. 2-6 del D.Lgs. n. 21 del 2018), **prevedendone al contempo l'espressa abrogazione** (cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 21 del 2018).

A titolo meramente esemplificativo, sull'assunto che il bene tutelato sia essenzialmente quello della salute individuale, è collocata all'interno del codice penale, tra i delitti contro la persona e specificamente a seguire l'art. 586 c.p., la materia del 'doping' (cfr. il nuovo art. 586-bis c.p., rubricato *'Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti'*) e nell'inedito Capo I-bis del Titolo XII del Libro II del codice penale, rubricato *'Dei delitti contro la maternità'*, vengono trasfusi i previgenti artt. 17 e 18 della Legge n. 194 del 1978, che punivano l'interruzione di gravidanza non consensuale, nelle forme colposa (il primo) e dolosa, nonché preterintenzionale (il secondo) (cfr. i nuovi artt. 593-bis c.p., rubricato *'Interruzione colposa di gravidanza'* e 593-ter c.p., rubricato *'Interruzione di gravidanza non consensuale'*).

Ora, per quel che più interessa la presente sede, ciò che merita di essere segnalato è che, **tra i reati oggetto di recente ricollocazione nel codice penale, vi sono anche alcuni dei reati-presupposto della responsabilità penal-amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001**.

Nello specifico, si tratta:

- dell'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiamato dall'art. 25-undecies, co. 2, lett. f), e co. 8, del D.Lgs. n. 231 del 2001, divenuto l'art. 452-quaterdecies c.p., rubricato *'Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti'*;
- dell'art. 3 della L. n. 654 del 1975, al cui comma 3-bis fa rinvio l'art. 25-terdecies, co. 1, del D.Lgs. n. 231 del 2001, diventato l'art. 604-bis c.p., rubricato *'Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa'*;
- dell'art. 22-bis della L. n. 91 del 1999, per come richiamato dall'art. 416, co. 6, c.p. in seguito alla riforma operata dalla L. n. 236 del 2016 e a sua volta richiamato dall'art. 25-ter, co.1, del D.Lgs. n. 231 del 2001; esso risulta attualmente inglobato nel riformato art. 601-bis c.p., rubricato *'Traffico di organi prelevati da persona vivente'*.



L'espressa abrogazione delle previsioni incriminatrici sopraelencate, tuttavia, non ha fatto venir meno la responsabilità dell'ente per il caso che i reati dalle stesse contemplati vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

In effetti, la prevista abrogazione di più norme, contestualmente inserite nel corpo del codice penale ed oggetto di richiamo da parte di ulteriori disposizioni, ha indotto il legislatore delegato ad adottare delle disposizioni di coordinamento e, in particolare, a stabilire che *'Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto'* (così, testualmente, l'art. 8 del D.Lgs. n. 21 del 2018).

Ne consegue che, **a fronte dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018, occorrerà aggiornare i riferimenti alle soprarichiamate fattispecie rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2001 ed eventualmente presenti nei Modelli 231, dando indicazione della loro nuova collocazione codicistica** oppure, quantomeno, inserire una clausola di raccordo di tenore analogo a quello della disposizione legislativa di coordinamento sopra riportata.

Un ulteriore - invero modesto - riflesso sui Modelli 231 della riforma in parola attiene alla modifica dell'art. 601 c.p., nell'ambito del quale ricevono ora collocazione i previgenti artt. 1152 e 1153 del Codice della navigazione. In questo caso, il rinvio all'art. 601 c.p., effettuato dall'art. 25-*quinquies*, co.1, lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2001, resta invariato, ma, a differenza di prima, la previsione codicistica di rinvio consta di due ulteriori commi.



Intellectual Property

La responsabilità delle piattaforme di *videosharing* per contenuti in violazione del diritto d'autore presenti sulla piattaforma

Ad oggi, le piattaforme di *videosharing* assumono un rilievo sempre maggiore in ottica di condivisione gratuita di contenuti audio/video, piattaforme per mezzo delle quali ciascun utente può caricare e rendere disponibili a chiunque qualsiasi contenuto, anche (e potenzialmente) in violazione del *copyright* di un terzo sullo stesso.

A riguardo, giova evidenziare come - in linea generale - non sussista in capo al titolare di una piattaforma di *videosharing* nessun obbligo di preventiva analisi dell'effettiva titolarità dei diritti d'autore da parte dei singoli soggetti in riferimento ai contenuti che caricano sulla piattaforma.

Le uniche ipotesi di responsabilità del *provider* per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di un terzo sussistono qualora lo stesso, pur specificamente informato, non abbia rimosso i *files* segnalati dal legittimo titolare dei diritti d'autore asseritamente violati, oppure quando il *provider* venga meno ad un suo specifico di vigilanza sorto 'a posteriori', ossia a seguito di apposita segnalazione o diffida da parte del legittimo titolare del diritto.

Deve altresì notarsi che il titolare della piattaforma non perde il suo carattere 'neutrale' rispetto alla liceità dei contenuti caricati, ai fini dell'applicabilità delle deroghe di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 70/2003, per il solo fatto di attuare operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (ad es. per mezzo della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per contenuti simili o sequenziali, ovvero in riferimento alla predisposizione di inserzioni pubblicitaria e dell'abbinamento di messaggi pubblicitari mirati).

In tali casi le richiamate clausole di esonero della responsabilità operano in senso pieno, poiché le attività appena viste concernono solo un miglior sfruttamento/fruizione del servizio, e non una attività/ingerenza sulla creazione, manipolazione o redazione dei contenuti presenti. Clausole che non operano, invece, qualora il fornitore di servizi internet manipoli e/o trasformi le informazioni e/o i contenuti trasmessi, così divenendo ciò che si definisce un 'hosting attivo' e facendo sorgere una propria responsabilità circa l'eventuale violazione del diritto d'autore altrui.

Per ciò che concerne gli obblighi di controllo '*ex post*', al fine dell'attivazione del controllo a posteriori in capo al titolare della piattaforma è necessaria una diffida specifica contenente gli indirizzi compendati in singoli url (i.e. '*uniform resource locator*'), che permettono di identificare in modo univoco ciascun singolo video presente sulla piattaforma. Una diffida generica, quale contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, non appare invece idonea a far venire meno la detta neutralità del gestore, ovvero ad attivare la sua responsabilità.

Sussiste, inoltre, un vero e proprio obbligo giuridico in capo al *provider* di impedire nuovi caricamenti di video già segnalati come in violazione del diritto d'autore ex art. 16 D.Lgs. 70/2003. Il richiamato art.16 D.Lgs. 70/2003 stabilisce, infatti, che il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita.

E' quindi evidente che la vista conoscenza della violazione è da ritenersi sussistente nel caso in cui un soggetto segnali la violazione del proprio diritto d'autore e non segua una seria rivendicazione da parte del soggetto che ha caricato il video, ovvero allorquando detta rivendicazione difetti del tutto.

Una volta a conoscenza della illiceità del contenuto, il titolare della piattaforma di *videosharing* avrà, quindi, l'obbligo di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d'autore violati al fine di interrompere effettivamente l'illecito denunciato ed evitare la sua perpetuazione, pena il sorgere di una sua responsabilità per il mancato intervento.



La tutela del *design* di prodotto in Cina: il caso LEGO

La Cina (i.e. la Repubblica Popolare Cinese) prevede un sistema di tutela complesso per il cd. '*design* di prodotto', che coinvolge non solo la registrazione come disegno e/o modello di un dato prodotto di *design*, ma anche il diritto d'autore (*copyright*).

Infatti, da una parte, la registrazione come disegno/modello tutela le nuove progettazioni di forma e/o motivi e/o colori di un dato prodotto, che abbiano valore estetico e siano industrialmente applicabili, mentre il diritto d'autore, dall'altra parte, protegge l'espressione concreta di un'idea e, affinché possa essere invocato per tutelare il *design* del prodotto, si richiede che quest'ultimo sia dotato di un intrinseco 'valore artistico'. Differenti aspetti dello stesso prodotto, dunque, possono essere tutelati da più diritti di proprietà industriale/intellettuale, così come i diversi strumenti di tutela possono combinarsi al fine di ottenere una protezione più completa dell'aspetto del medesimo oggetto/prodotto.

Di quanto precede ci dà piena dimostrazione il Gruppo LEGO, nota azienda produttrice di giocattoli che, ormai da anni, al fine di vedere tutelati i suoi mattoncini, sta portando avanti una strategia di tutela giudiziale della forma dei propri prodotti a livello globale, ed in particolar modo in Cina.

Una delle prime 'battaglie' legali risale al 1999, quando la LEGO citò in giudizio la società cinese KT Company dinanzi ad un tribunale cinese per l'asserita violazione del diritto d'autore sui propri mattoncini. Il tribunale cinese adito ritenne che i mattoncini giocattolo prodotti dalla azienda cinese costituissero un plagio di 33 delle 50 tipologie di pezzi prodotti dalla LEGO, e conseguentemente ordinò alla KT di cessare la produzione e la vendita dei mattoni in questione e di risarcire il danno arrecato alla LEGO.

Successivamente, nel 2002, la *Beijing High People's Court* ha confermato tale sentenza riconoscendo in via definitiva i diritti di *copyright* sui mattoncini LEGO per la prima volta, in tal senso evidenziando che non esiste in Cina alcuna disposizione normativa che proibisca la c.d. 'doppia tutela' delle opere d'arte applicata. Tali opere sono quindi suscettibili, come nel caso di specie, di essere protette ai sensi della legge sui brevetti e della legge sul diritto d'autore, contemporaneamente e/o alternativamente.

Successivamente, nel 2010, sempre una Corte di Pechino ha pronunciato una ulteriore sentenza in favore della LEGO, per mezzo della quale venne ribadito il 'valore artistico' dei mattoncini giocattolo e, su tale base, la loro tutelabilità tramite *copyright*.

In tale decisione la Corte adita ha adottato uno standard relativamente basso al fine di riconoscere il 'valore artistico' delle opere d'arte applicate, ritenendo sufficiente al fine di godere della tutela tramite *copyright* che tali opere fossero state create autonomamente e che raggiungessero un livello base di creatività intellettuale, altresì confermando i criteri in base ai quali i disegni industriali possono essere qualificati come opere d'arte applicate per ottenere la protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore: applicabilità pratica, qualità artistica, originalità e riproducibilità.

Infine, nel settembre 2017, è stato emesso un ulteriore ed importante riconoscimento in favore della LEGO in tema di diritto d'autore, nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di due società cinesi che producevano e vendevano serie quasi identiche a quelle delle linee LEGO Friends e ad altri prodotti delle linee LEGO più famose.

La *China Shantou Intermediate People's Court* ha infatti ritenuto sussistente la violazione dei diritti d'autore del Gruppo LEGO da parte delle due società in questione, riconoscendo inoltre, per la prima volta, che la fabbricazione e la vendita di prodotti in imitazione costituiscono anche atti di concorrenza sleale, dovuti in tal caso alla ripresa di alcuni elementi decorativi dell'imballaggio che consentono ai consumatori di riconoscere ed associare immediatamente i prodotti in questione al Gruppo LEGO.

La sentenza in oggetto ha condannato su tali basi le due società cinesi convenute a cessare l'attività di copia dei progetti, degli imballaggi e dei libretti di istruzioni LEGO, tutte opere riconosciute suscettibili di tutela tramite *copyright* in Cina, nonché a risarcire i danni subiti dal colosso del mattoncino.

Software: inammissibile per il dipendente il ricorso all'azione generale di arricchimento

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8694 del 09.04.2018, ha chiaramente ribadito come sia attribuito al datore di lavoro il diritto di utilizzazione esclusiva (i.e. i diritti cd. 'patrimoniali') su di un software ideato dal dipendente, a condizione che l'opera sia riferibile all'esercizio delle mansioni espletate o sia stata creata a seguito di istruzioni impartite dallo stesso datore.

Laddove, invece, il software (*rectius* il 'programma per elaboratore', per come definito dalla normativa applicabile) sia stato elaborato dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro, il creatore del software potrà agire avverso il datore di lavoro con le azioni specifiche previste dalla Legge sul diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, di seguito, per brevità, anche solo 'LDA') al fine di ottenere il riconoscimento dei relativi compensi.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte originava dal fatto che un lavoratore dipendente aveva convenuto in giudizio l'azienda presso il quale era impiegato, al fine di vedersi riconoscere il diritto all'indennizzo (*ex art. 2041 c.c.*), per la sua creazione ed elaborazione ideazione e l'elaborazione di due software al di fuori del proprio orario di lavoro e delle proprie mansioni, software poi sfruttati commercialmente utilizzati dall'azienda.

All'esito dei due gradi di giudizio intercorsi, la Cassazione, confermando l'intervenuta pronuncia della Corte di Appello, ha affermato, preliminarmente, che l'azione generale di arricchimento (per come disciplinata dall'art. 2041 c.c.) ha natura generale e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manca un diverso titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito.

Conseguenza di ciò è che il giudice di volta in volta adito sarà tenuto, anche d'ufficio, ad accertare che non sussista altra specifica azione a tutela del diritto vantato dall'attore, così garantendo la detta sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento.

Chiarito ciò, e muovendo sul tema specificamente connesso ai diritti inerenti i software creati dal dipendente, invece, la Suprema Corte ha evidenziato chiaramente che la creazione di un dato software attribuisce al datore di lavoro il diritto esclusivo di utilizzare l'opera, anche a fini economici, a condizione che l'opera realizzata sia riferibile all'esercizio delle mansioni assegnate al dipendente o sia stata creata dallo stesso a seguito di istruzioni impartite dall'azienda.

Qualora, invece, l'opera intellettuale sia stata creata al di fuori dell'orario e/o del rapporto di lavoro, torna ad essere cogente la disciplina di carattere generale e, quindi, l'autore-prestatore avrà a disposizione gli specifici rimedi (i.e. le azioni tipiche) previsti dalla LDA per vedersi riconosciuta la titolarità dei propri diritti autoriali.

Sulla base di tali considerazioni, considerando quindi che il lavoratore ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) agire ai sensi della normativa sul diritto d'autore non utilizzare l'azione generale civilistica di indebito arricchimento in violazione del detto criterio di sussidiarietà, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").