



Legal Newsletter n. 6/2019

Giugno

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (art.2477 del codice civile).....	4
Il 'sindaco unico' nelle società a responsabilità limitata non deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori.....	5

Governance, Regulatory & Compliance

Efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in materia di salute e sicurezza.....	6
--	---

Privacy

Privacy: l'autorità francese per la protezione dei dati commina una sanzione di Euro 400.000 ad un'agenzia immobiliare.....	8
---	---

Labour

Nullità del patto di non concorrenza del dipendente.....	9
Non decorre la prescrizione dei crediti di lavoro in corso di rapporto.....	9

Intellectual property

Decreto Crescita: Il contrasto all' <i>Italian Sounding</i>	10
Il remake di design iconici non può essere protetto come design.....	11
Dichiarato nullo il marchio UE dell'Adidas costituito da tre strisce parallele equidistanti.....	12

Corporate & Commercial

Nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (art. 2477 del codice civile)

A pochi mesi dalle modifiche introdotte dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con l'intento dichiarato di agevolare l'attivazione delle procedure di allerta e contrastare tempestivamente eventuali stati di crisi delle società, il Parlamento, con la **Legge n. 55 del 14 giugno 2019**, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 il 17 giugno 2019) di conversione del Decreto-Legge n.32 del 18 aprile 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è intervenuto nuovamente sull'art. 2477 del codice civile per ridurre i casi di obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle società a responsabilità limitata.

Il legislatore, in particolare, ha raddoppiato i parametri che aveva da ultimo previsto nel terzo comma (lett. c), prevedendo l'obbligatorietà della nomina – oltre che nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lett. a) e quando controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lett. b) – quando una società a responsabilità limitata abbia superato **per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti**:

- 1) totale dell'**attivo dello stato patrimoniale: Euro 4 milioni**;
- 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 4 milioni**;
- 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità**.

I nuovi limiti rimangono comunque al di sotto di quelli che erano previsti in precedenza mediante il rinvio all'art. 2435-*bis* del codice civile e che facevano scattare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore con il venir meno della possibilità di redigere i bilanci in forma abbreviata.

La modifica dei parametri è entrata in vigore il 18 giugno 2019. Tuttavia, non essendo state modificate le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dovrebbe potersi ritenere invariato il termine del 15 dicembre 2019 per provvedere a nominare, se del caso, gli organi di controllo e/o il revisore e, se necessario, ad uniformare lo statuto delle società esistenti. Fino alla scadenza di tale termine è infatti previsto che conservino la loro efficacia le previgenti disposizioni dello statuto, anche se non conformi alle disposizioni di cui al novellato art. 2477 del codice civile.



Il 'sindaco unico' nelle società a responsabilità limitata non deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori

Il Tribunale di Bologna, con decreto emesso il 23 maggio 2019, si è pronunciato sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, da una società a responsabilità limitata che si era vista rifiutare dal notaio rogante l'iscrizione della delibera di modifica dello statuto sociale assunta dall'assemblea dei soci.

Più specificamente, l'assemblea dei soci aveva approvato una modifica dello statuto volta a consentire la possibilità che, nel caso in cui la revisione legale dei conti fosse affidata ad un revisore (persona fisica e/o società di revisione), i membri dell'organo di controllo, ovvero l'unico membro in caso di organo monocratico, fossero scelti, in conformità a quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile per le società per azioni, anche fra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, come previsto dal D.M. Giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004), o fra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il notaio chiamato ad esercitare il controllo sugli atti societari aveva ritenuto che la previsione statutaria introdotta si ponesse in contrasto con le disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni a cui l'art. 2477 del codice civile rinvia, in particolare, in quanto il già richiamato art. 2397 del codice civile prevede che almeno un membro effettivo ed uno supplente debbano essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Tribunale di Bologna chiamato ad esprimersi sulla questione ha invece ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dello statuto richiesta ritenendo che il richiamo al complesso delle disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni fatto dall'art. 2477 del codice civile non vada interpretato in modo rigido ed avulso dal contesto dell'ordinamento, dovendo invece essere ricondotto al sistema semplificato che caratterizza la struttura della società a responsabilità limitata in cui è lasciato ampio spazio all'autonomia statutaria, con la massima libertà di scegliere tra l'adozione di un organo di controllo e un revisore (o società di revisione).

In tale contesto il Tribunale ha ritenuto più coerente riconoscere che in questo tipo di società *"ogniquale volta la revisione dei conti venga affidata ad un revisore (o società di revisione) non occorre che della distinta ed autonoma attività del sindaco unico sia incaricato un altro revisore legale, iscritto nell'apposito registro"*, non vedendo ragioni per richiedere la presenza di un ulteriore soggetto dotato delle medesime caratteristiche funzionali che connotano il revisore.



Governance, Regulatory & Compliance

Efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in materia di salute e sicurezza

Lo scorso 12 giugno la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25977, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservando una particolare attenzione ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il caso oggetto della pronuncia riguardava un infortunio occorso ad un dipendente all'interno di uno stabilimento di proprietà di una multinazionale, per il quale il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la responsabilità penale in capo all'amministratore delegato della stessa società.

Il Tribunale, invero, era giunto ad escludere qualsiasi effetto liberatorio alla delega conferita dall'amministratore delegato avendo ravvisato, nella condotta di quest'ultimo, un'omissione di vigilanza.

Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la III sezione della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver rammentato che, in caso di delega, la vigilanza richiesta al datore di lavoro non può avere ad oggetto la concreta conformazione delle singole lavorazioni – non imponendo essa un controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni – ha ricordato che l'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008⁽¹⁾ dispone che l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro circa il corretto espletamento da parte del delegato (al quale siano state trasferite le funzioni), si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui all'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (nel seguito anche Modello).

La Suprema Corte ha pertanto evidenziato che, alla luce delle citate disposizioni, il quadro di ripartizione delle responsabilità aziendali in merito alla gestione, monitoraggio e controllo del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dei relativi rischi tiene conto anche delle esigenze connesse alla complessità della struttura organizzativa e, pertanto, all'interno di imprese di *'grandissime dimensioni organizzate in più stabilimenti'*, il datore di lavoro potrà rispondere delle violazioni in materia di salute e sicurezza che discendano da scelte gestionali di fondo o dall'inadeguatezza ed inefficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, gli Ermellini hanno sottolineato che la sua adeguatezza ed efficacia debba essere valutata in concreto in considerazione: della sua specificità *ex ante* rispetto ai luoghi di lavoro interessati; della natura e dimensioni dell'organizzazione; del tipo di attività svolta. Pertanto l'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello non possono essere escluse per il solo verificarsi di un incidente; in tal caso, invero, ci troveremmo di fronte ad una responsabilità oggettiva.

Oltretutto, il summenzionato art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008⁽²⁾ dispone che il riesame e l'eventuale modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano essere realizzati qualora siano state scoperte violazioni significative delle norme sulla tutela dei lavoratori o, altresì, in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente.

Conseguentemente, al fine di poter esonerare il datore di lavoro delegante dalla responsabilità per un eventuale infortunio, si dovrà compiere, *ex ante*, una verifica circa l'adeguatezza ed efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che tenga conto di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del Modello stesso.

(1) Art. 16, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008: "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4."

(2) Art. 30, comma 4 D.Lgs. n. 81/2008: "Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."



In virtù dei summenzionati principi, gli Ermellini hanno pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, essendosi lo stesso limitato ad affermare la responsabilità del datore di lavoro per il semplice verificarsi dell'incidente, senza aver constatato se le insidie presenti sul luogo del fatto fossero conseguenza di scelte gestionali né, tanto meno, se l'inefficacia ed inadeguatezza del Modello potessero ritenersi sussistenti in virtù di una valutazione compiuta alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione.

In conclusione, la vicenda illustrata evidenzia l'importanza per gli enti di dotarsi di un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, efficacemente attuato, che, oltre a rappresentare, a determinate condizioni, la condizione esimente dalla responsabilità dell'ente stesso, può determinare anche la corretta assoluzione degli obblighi di vigilanza, derivanti dal sistema di deleghe, da parte del datore di lavoro.

Pertanto, qualora dovesse verificarsi un incidente sul luogo di lavoro, mediante l'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il datore di lavoro potrà vedersi riconoscere l'efficacia esimente caratterizzante la delega di funzioni, riducendo così il rischio di incorrere in gravosi procedimenti penali, a condizione che lo stesso Modello assicuri un sistema aziendale tale da poter permettere l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro in relazione:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Infine, è bene evidenziare che per garantire tale efficacia esimente, non basta che il Modello risulti customizzato sulle peculiarità e caratteristiche dell'ente ma è altresì indispensabile procedere al suo aggiornamento ogniqualvolta si siano verificati mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente o anche qualora siano state riscontrate violazioni dello stesso Modello oltre che violazioni significative delle norme sulla tutela dei lavoratori.



Privacy

Privacy: l'autorità francese per la protezione dei dati commina una sanzione di Euro 400.000 ad un'agenzia immobiliare

L'autorità francese per la protezione dei dati personali 'Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés' (c.d. 'CNIL') ha comminato una sanzione di Euro 400.000 ad una nota azienda fornitrice di servizi immobiliari per non aver fornito una protezione adeguata ai dati personali degli utenti all'interno del proprio sito web nonché per aver conservato impropriamente informazioni personali obsolete.

Nel caso di specie si tratta della società francese 'Sergic', titolare del sito web disponibile all'indirizzo Sergic.com in cui gli utenti possono creare un profilo personale per richiedere alloggi in affitto e caricare i documenti necessari alla conclusione del contratto di locazione.

Di seguito un breve *recap* di quanto ha portato il CNIL ad emanare il provvedimento oggetto di analisi:

- nell'agosto 2018 il CNIL riceveva un reclamo da parte di un utente del sito che, dalla propria area riservata, era riuscito ad accedere – modificando leggermente l'URL visualizzato nel browser – ai documenti salvati da altri utenti;
- il 7 settembre 2018 il CNIL avviava da remoto un controllo, rilevando che i dossier personali degli utenti erano liberamente accessibili senza previa autenticazione (nello specifico: copie di carte d'identità e di Carte Vitale – equivalente della nostra tessera sanitaria – avvisi fiscali, certificati emessi dal fondo degli assegni familiari, decreti di divorzio, estremi bancari ed estratti conto);
- a seguito di tale controllo il CNIL avvisava la società della falla, esponendo quanto appreso;
- successivamente il CNIL conduceva un'ispezione in loco presso la società, scoprendo che la Società era a conoscenza di tutto quanto imputabile, fin dal marzo 2018 (ponendovi rimedio solo il 17 settembre, per effetto dell'intervento dell'autorità).

Alla luce delle investigazioni condotte, il CNIL, in data 6 giugno 2019, ha emesso un **provvedimento sanzionatorio** di contestazione delle norme introdotte dal GDPR.

Il CNIL ha rilevato che Sergic non ha rispettato l'obbligo di preservare la sicurezza dei dati personali degli utenti del proprio sito in **violazione dell'art. 32** del Regolamento europeo.

La società non aveva messo in atto una procedura di autenticazione degli utenti tale da garantire che le persone che accedono ai documenti fossero le medesime che li avevano caricati, carenza da ritenersi ancor più grave se si considera la natura dei dati resi disponibili e la mancata diligenza dell'azienda nel porvi tempestivamente rimedio nonostante la pregressa conoscenza dei fatti.

Allo stesso modo Sergic ha conservato tutti i documenti caricati dai candidati per una durata superiore a quella necessaria in relazione ai fini del trattamento.

Il CNIL ha ribadito che, una volta raggiunto lo scopo del trattamento i dati devono essere cancellati o, almeno, archiviati in una banca dati separata qualora sia necessario conservarli per adempiere agli obblighi di legge o per gestire eventuali controversie.

Non avendo proceduto in tal senso, alla società è stata contestata la violazione del **principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e)** del GDPR in materia di limitazioni temporali dei trattamenti.

Nel quantificare economicamente la sanzione, per l'importo di Euro 400.000, il CNIL ha preso in considerazione circostanze specifiche quali:

- la gravità della violazione;
- l'inerzia della società nell'affrontare una vulnerabilità conosciuta;
- il fatto che i documenti accessibili fossero attinenti ad aspetti privati della vita dei richiedenti;
- le dimensioni dell'azienda e la sua solidità finanziaria.



Labour

Nullità del patto di non concorrenza del dipendente

Con una sentenza del 24 giugno 2019, il Tribunale di Udine, chiamato a decidere sulla domanda di nullità di un patto di non concorrenza applicato al rapporto di lavoro di un dipendente, ha fornito alcuni interessanti spunti di analisi.

Come noto, il patto di non concorrenza post contrattuale, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2125 c.c., deve circoscrivere il divieto di concorrenza entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. L'ampiezza di tale divieto non può però arrivare a comprimere totalmente l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, privandone di fatto la capacità reddituale.

Il profilo di nullità del patto, su cui la sentenza del Tribunale si è concentrata, riguarda l'elemento di estensione geografica. Oltre ad individuare una zona territorialmente definita (i.e. Italia), il patto di non concorrenza, oggetto di causa, inibiva al lavoratore lo svolgimento di **qualsiasi attività lavorativa in qualunque altro territorio estero in cui i clienti dell'ex datore di lavoro operassero**. Secondo l'interpretazione del Giudice di merito, una simile formulazione rende impossibile la determinazione *ex ante* dell'esatto perimetro geografico in cui si estende il divieto di concorrenza, lasciando così al lavoratore un margine di interpretazione soggettiva non consentito dalla norma civilistica.

Fermo quanto precede, il Tribunale ha rilevato sussistere, infine, un autonomo profilo di nullità del patto di non concorrenza relativo alla determinazione del corrispettivo. Conformemente a parte della giurisprudenza (inter alia Trib. Milano, 28 settembre 2010, Trib. Milano, 04 marzo 2009, Trib. Milano, 13 agosto 2007, Trib. Milano, 18 giugno 2001, Trib. Milano 11 settembre 2004), la sentenza ha ritenuto nulla la previsione del pagamento di un importo fisso mensile, senza una disposizione su un importo minimo garantito, dichiarando così aleatorio il corrispettivo siccome dipendente dalla durata del rapporto di lavoro e potenzialmente, in ipotesi di breve durata del medesimo, comportante una somma palesemente incongrua raffrontata all'ampiezza del vincolo di non concorrenza.

Non decorre la prescrizione dei crediti di lavoro in corso di rapporto

Con la sentenza n. 376 del 30 aprile 2019, la Corte d'Appello di Milano (Pres. Dott. Picciau) ha stabilito che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo **al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di 'metus' del lavoratore**, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente *ex post*, riconosce applicabili.

Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all'art. 18, L. n. 300/1970, **la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18, st. lav., novellato**.

A sostegno di tale tesi, la Corte d'Appello ha rilevato come il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300/1970 (modificato dalla cosiddetta 'Legge Fornero'), a differenza di quello originario, **prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento**, mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria; ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una **condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile** nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo *ex post* nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.



Intellectual Property

Decreto Crescita: Il contrasto all'*Italian Sounding*

Le modifiche apportate al codice della proprietà industriale a seguito della conversione in Legge

All'interno della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, è stata pubblicata la **Legge n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34/2019 (c.d. 'Decreto Crescita').

L'art. 32 del Decreto Crescita è stato modificato nel corso della conversione ed ha introdotto, in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri, un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*, nonché, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano.

L'*Italian Sounding* comporta l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese. Esso rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare (si pensi all'indicazione 'Parmesan' su prodotti alimentari a base di formaggio, prodotti all'estero).

Secondo le stime dell'UIBM, a livello mondiale, il giro d'affari annuo dell'*Italian Sounding* è stimato in circa Euro 54 miliardi l'anno (Euro 147 milioni al giorno), comunque oltre il doppio dell'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (Euro 23 miliardi), tale da ritenere che almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese.

L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di Euro 30.000.

La formulazione originaria del testo richiama la '*tutela dell'originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero*' ed era riferito solo ai consorzi nazionali.

In sede di conversione è stato **introdotto il richiamo alle organizzazioni collettive delle imprese** e si fa riferimento alla '*tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri*'.

Inoltre, l'agevolazione è stata estesa alla **realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti**.

La definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'*Italian Sounding* è stata inserita nel Codice della proprietà industriale dal successivo comma 5 dell'art. 32.

A tal fine è stato modificato l'art. 144 del CPC per **far rientrare fra gli atti di pirateria le pratiche di *Italian Sounding***, ovvero le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.

Il compito di contrastare il fenomeno dell'*Italian Sounding* viene affidato al Consiglio Nazionale anticontraffazione (c.d. 'CNAC') che assume pertanto la nuova denominazione di **Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding*** e la sua composizione viene arricchita con l'inserimento di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 32, c. 6).



Il remake di design iconici non può essere protetto come design

La decisione del Tribunale dell'Unione Europea sul caso Porsche 911.

È stata recentemente esaminata dal Tribunale dell'Unione Europea la questione della tutelabilità dei *remake* di modelli del passato, divenuti iconici, come modelli registrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

L'azienda tedesca Autec AG produttrice di giocattoli, nota alle cronache giudiziarie per la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla liceità della apposizione del marchio di casa automobilistica su modellini giocattolo, cf. CGUE, 25 gennaio 2007, Opel c. Autec, C-48/05), proponeva azione di nullità contro i due modelli registrati 'Porsche 911', depositati presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale nell'agosto 2010 e di proprietà F. Porsche AG.

La Commissione di Ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, c.d. 'EUIPO', aveva dichiarato la nullità di entrambi i modelli, attesa la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale richiesti dagli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento n. 6/2002.

Porsche ha in seguito impugnato la decisione della Commissione avanti il Tribunale dell'Unione Europea, contestando come la 'Porsche 911' sia un modello di automobile iconico e come le 'aspettative' dei consumatori impongono al designer di non distaccarsi dal modello originale.

Gli stessi consumatori, peraltro, essendo informati al riguardo, ben avrebbero potuto cogliere i dettagli e le differenze che distinguono la versione moderna da quella classica.

Il Tribunale dell'Unione Europea con le decisioni [T-209/2018](#) e [T-210/2018](#) del 6 giugno 2019 ha, tuttavia, confermato la decisione della Commissione e negato la sussistenza dei requisiti di carattere individuale e novità ai nuovi modelli 'Porsche 911'.

In particolare, ha ritenuto che il consumatore target dei modelli in esame, sebbene informato rispetto alla media, è pur sempre un utilizzatore di automobili in generale, e non un utilizzatore di sole Porsche.

Inoltre, possono costituire limiti alla libertà dell'autore le esigenze tecniche necessarie per le automobili, ma non le 'aspettative' del mercato.

Secondo l'interpretazione del Tribunale, al fine di ottenere la proteggibilità, non è sufficiente che siano modificate alcune caratteristiche di dettaglio, ma è necessario che il remake dia un'impressione complessiva di novità.

Diversamente, d'altronde, garantendo nuova protezione a forme derivate che non presentino un elevato gradiente di originalità rispetto al vintage si finirebbe per estendere la tutela di un modello ben oltre i 25 anni dalla data del primo deposito (con conseguente elusione del limite temporale previsto dall'art. 12 del Regolamento n. 6/2002).



Dichiarato nullo il marchio UE di Adidas costituito da tre strisce parallele equidistanti

Il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la nullità del marchio europeo depositato da Adidas che consiste in tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione, precisando come Adidas non abbia provato che tale marchio ha acquisito carattere distintivo all'interno degli Stati Membri, in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Il 18 dicembre 2013 Adidas AG aveva presentato una domanda di registrazione di marchio europeo dinanzi all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (c.d. 'EUIPO').

Il marchio è stato registrato in data 21 maggio 2014, con il numero di registrazione 12442166. Il 16 dicembre 2014 l'impresa belga, Shoe Branding Europe BVBA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio di titolarità di Adidas.

Il 30 giugno 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Shoe Branding Europe, sulla base del rilievo che **il marchio in analisi era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso.**

In seguito al ricorso presentato da Adidas, il Tribunale dell'Unione Europea, con Sentenza del 16 giugno 2019 (causa T-307/17), si è pronunciato respingendo il ricorso.

Con la Sentenza in esame, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la decisione di annullamento, respingendo il ricorso introdotto dall'Adidas contro la decisione dell'EUIPO.

Il Tribunale ha infatti rilevato che:

- il marchio in causa non costituisce un marchio a motivi, che consisterebbe in una serie di elementi che si ripetono regolarmente, ma un marchio figurativo ordinario;
- le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche essenziali del marchio, come il suo schema di colori (strisce nere su fondo bianco), non possono essere prese in considerazione.
- pertanto, correttamente, l'EUIPO ha escluso numerosi elementi di prova prodotti dall'Adidas sulla base del fatto che riguardavano altri segni, come, in particolare, i segni per i quali lo schema dei colori era invertito (strisce bianche su fondo nero).

Infine, il Tribunale ha constatato che l'EUIPO non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che Adidas non abbia dimostrato che il marchio controverso fosse stato utilizzato in tutto il territorio dell'Unione e che avesse acquisito, in tutto il territorio dell'Unione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto.

Le prove addotte da Adidas all'EUIPO, erano infatti relative a solo cinque Stati membri.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

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

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

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

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

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

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

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

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



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.

© 2019 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").