



Legal Newsletter n. 6/2020

Novembre - Dicembre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Prolungate le modalità di svolgimento a distanza delle assemblee.....	4
Le nuove massime del Consiglio Notarile di Milano.....	4
Posticipati gli obblighi di ripianamento delle perdite emerse nell'esercizio 2020.....	6
Differita l'entrata in vigore della nuova class action.....	7
Pubblicate le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.....	7

Governance, Regulatory & Compliance

Interesse e vantaggio dell'ente.....	8
--------------------------------------	---

Privacy

Privacy e attività giornalistica: sanzione di Euro 10.000 a 'Le Iene'.....	9
--	---

Intellectual property

Piaggio: confermata la validità del marchio tridimensionale 'Vespa'.....	10
--	----

Corporate & Commercial

Prolungate le modalità di svolgimento a distanza delle assemblee

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 il **decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183** recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cd. '**Decreto Milleproroghe**').

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe, le norme in materia di svolgimento delle assemblee delle società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici) introdotte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia **continueranno ad applicarsi fino** alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il **31 marzo 2021**.

Le disposizioni introdotte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia per le assemblee delle società, prevedendo in particolare che:

- anche in deroga alle previsioni statutarie, le assemblee delle società possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto, senza la necessità che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo;
- l'espressione del voto possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata, anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c.;
- anche in deroga alle previsioni statutarie, nelle società quotate, ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di scambio o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, sia possibile designare (per le assemblee sia ordinarie che straordinarie) il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che gli interventi in assemblea possano svolgersi esclusivamente tramite tale rappresentante al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe.

Le nuove massime del Consiglio Notarile di Milano

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato quattro nuove massime in materia societaria che sono state pubblicate il 17 novembre 2020 aventi ad oggetto:

- i limiti alla retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione (Massima n. 192);
- la determinazione dell'ora di efficacia della fusione e della scissione (Massima n. 193);
- la clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l'efficacia all'adesione del contraente a un patto parasociale (Massima n. 194); e
- il voto 'determinante' e le deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione (Massima n. 195).

Le prime due massime citate riguardano specificamente la fusione e la scissione societaria, pronunciandosi più specificamente sul momento di efficacia di tali operazioni.

Con particolare riferimento alla Massima n. 192, la Commissione ha precisato che la **retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione**, consentita rispettivamente dall'art. 2504-*bis* e dall'art. 2506-*quater* c.c., incontra il solo limite dell'avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l'approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.

È quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione e della scissione ad una data che ricada in un esercizio già chiuso, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione.

La Massima in commento chiarisce dunque i limiti di retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, su cui la prassi notarile era invero già più volte intervenuta, da ultimo con il Quesito di Impresa n. 121/2015/I, in cui il Consiglio Nazionale del Notariato aveva precisato quanto segue: "*gli effetti*



contabili non possono retroagire ad una data anteriore a quella di apertura dell'esercizio in corso al momento dell'iscrizione dell'atto di fusione, in quanto le attività dell'esercizio precedente dovrebbero essere già state imputate nel bilancio ad esso relativo. La retrodatazione degli effetti contabili, infatti, è limitata dal principio dell'annualità dell'esercizio, in base al quale gli amministratori, a partire da una certa data, sono obbligati a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio concluso [...]. Se, invece, l'iscrizione della fusione avviene nel periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio precedente e l'approvazione definitiva del bilancio ad esso relativo, si avrebbe in concreto la possibilità di imputare le operazioni relative a tale esercizio, compiute dalle società partecipanti alla fusione, al bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione. [...]".

Ulteriormente in tema di momento di efficacia della fusione e della scissione, la Massima n. 193 chiarisce che la clausola dell'atto di fusione o di scissione, che preveda la **decorrenza dell'efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario** anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., è legittima e produce gli effetti dell'operazione a partire dal giorno e dall'ora in essa dichiarati.

Sul tema si era espressa la giurisprudenza di legittimità, evidenziando, contrariamente alla Massima in parola, l'illegittimità della determinazione oraria dell'efficacia della fusione e precisando che, nel caso di indicazione di un termine orario, gli effetti della fusione decorrono dal giorno successivo rispetto a quello indicato (Cass. n. 12283/2001).

Passando alle Massime n. 194 e n. 195, le stesse, come anticipato, riguardano rispettivamente **l'ammissibilità di una clausola statutaria che subordini l'efficacia del trasferimento di azioni o quote all'adesione di un patto parasociale** e l'ammissibilità della clausola statutaria che, ai fini della valida assunzione della delibera del consiglio di amministrazione, richieda il voto di uno o più amministratori determinati ovvero l'unanimità.

Con specifico riferimento alla Massima n. 194, la Commissione Notarile di Milano ha precisato che è legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.A. o delle quote di S.r.l. nel senso di subordinare l'efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.

In ogni caso - precisa la Massima in parola - il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.

Come noto, l'introduzione di clausole limitative alla circolazione delle azioni e delle quote è prevista rispettivamente dall'art. 2355-bis c.c. per le S.p.A. e dall'art. 2469 c.c. per le S.r.l., che sanciscono l'ammissibilità di clausole statutarie che subordinino a particolari condizioni il trasferimento di azioni o quote. Nel dettaglio, dunque, la massima prevede che fra i limiti alla circolazione di azioni di S.p.A. o di quote di S.r.l. possa essere inserita, ai fini di subordinare l'efficacia del trasferimento delle azioni o quote nei confronti della società, anche la preventiva adesione del potenziale acquirente ad un determinato patto parasociale. Come già menzionato, tale patto deve, evidentemente, essere noto alla società stessa, ed il relativo contenuto deve essere reso disponibile a soci e a aspiranti acquirenti indicati dai soci.

In questo modo si fornisce ai soci uno strumento di tutela reale volto a salvaguardare l'interesse a mantenere invariata la *governance* della società per tutto il periodo di durata dei patti parasociali (ad esempio con un sindacato di blocco, un sindacato di voto o un sindacato di gestione) anche in caso di cessione delle azioni o delle quote della società.

Con la Massima n. 195, il Consiglio notarile sancisce la **legittimità della clausola statutaria che stabilisce che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. siano validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra anche il voto favorevole**, o non ricorra il voto contrario, **di uno o più determinati amministratori**, individuati in virtù della carica che ricoprono o della 'provenienza' della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione.

Il Consiglio notarile precisa altresì che è legittima la clausola statutaria che subordini la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. al **voto favorevole di tutti gli amministratori in carica**.

Occorre ricordare che sul tema si era espresso il notariato di Firenze che, con la Massima n. 56/2015, riteneva, limitatamente alle S.r.l., che fosse possibile riservare ad uno o più amministratori nominati dai soci



uti singoli (ex art. 2468, comma 3, c.c.) o dai soci di minoranza, il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di atti o operazioni gestorie. Nella fattispecie, il voto contrario dell'amministratore 'particolare' blocca l'operatività del principio maggioritario: tale conclusione non infligge con l'impianto normativo delle società a responsabilità limitata.

Con la Massima in commento, i notai milanesi vanno oltre ritenendo tali clausole inseribili non solo negli statuti di S.r.l., ma anche in quelli di S.p.A.. Analogamente, è possibile prevedere - si legge nell'ultima parte della Massima - la clausola statutaria che richiede, per l'assunzione della deliberazione, il voto unanime dell'intero consiglio di amministrazione, sia nell'ambito delle S.p.A. che delle S.r.l.. Il tema è di estrema attualità soprattutto nelle situazioni in cui fondi d'investimento acquisiscono significative quote di minoranza di società medio grandi e, di frequente, gli stessi richiedono, a supporto dei loro investimenti, di prevedere dei meccanismi che consentano di fare in modo che, per decisioni di carattere strategico o straordinario, il consiglio di amministrazione necessiti del voto determinante di uno o più amministratori da essi stessi nominati. La validità di tali clausole trova ora nella massima del notariato lombardo una autorevole fonte di legittimazione.

Posticipati gli obblighi di ripianamento delle perdite emerse nell'esercizio 2020

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, il legislatore è intervenuto con alcuni provvedimenti volti a neutralizzare gli effetti di tale emergenza rispetto alle imprese che improvvisamente erano state colpite dalle restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del virus.

Con il Decreto Liquidità in particolare venivano introdotte norme in deroga alla disciplina della perdita del capitale sociale per gli esercizi con chiusura sino al 31 dicembre 2020, nonché per consentire la predisposizione nella prospettiva della continuità aziendale dei bilanci di esercizio chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati alla data dell'8 aprile 2020.

La disciplina transitoria della continuità aziendale veniva successivamente rivista in sede di conversione del Decreto Rilancio.

Con l'art. 1, comma 266, della **legge 30 dicembre 2020, n. 178** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicato nel S.O. n.46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, il legislatore, come auspicato da molti commentatori, è intervenuto nuovamente sulle norme in deroga alla disciplina della perdita del capitale sociale in modo da posticipare gli obblighi di ripianamento delle perdite, consentendo ai soci di attendere l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo per assumere i provvedimenti di legge.

In particolare, le nuove norme, che vanno a sostituire quelle introdotte dal Decreto Liquidità prevedendo che:

- **per le perdite** emerse nell'esercizio in corso **alla data del 31 dicembre 2020** non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* c.c. e non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c.;
- il **termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita** a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-*bis*, comma 4, c.c., sia **posticipato al quinto esercizio successivo**: sarà quindi l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- **nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. l'assemblea convocata senza indugio** dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio**: sarà l'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio a dover procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. e fino alla data di tale assemblea non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c.;
- le **perdite** di cui ai commi da 1 a 3 debbano essere **distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in **appositi prospetti**, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Differita l'entrata in vigore della nuova class action

L'entrata in vigore della *class action*, introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 (originariamente prevista decorsi 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - avvenuta il 18 aprile 2019 - e già rinviata una prima volta al 19 novembre 2020) è stata ulteriormente posticipata.

La legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) ha disposto una nuova proroga all'entrata in vigore di tale disciplina, posticipata da 19 a 25 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per effetto di tale differimento la disciplina, salvi ulteriori rinvii, entrerà in vigore il **19 maggio 2021**.

Per una breve disamina della nuova disciplina si rinvia alla nostra [Legal Newsletter n. 3/2019](#).

Pubblicate le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 18 dicembre 2020 la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.

Le nuove Norme di comportamento vanno a sostituire quelle pubblicate nel 2015 e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2021.

Le Norme di comportamento disciplinano l'attività dei componenti del Collegio sindacale di tutte le società non quotate e dell'organo di controllo monocratico di s.r.l. che non siano stati incaricati della revisione legale. Le Norme sono applicabili anche ai collegi sindacali di s.a.p.a., compatibilmente con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.



Governance, Regulatory & Compliance

Interesse e vantaggio dell'ente

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'interesse e vantaggio dell'ente per mezzo della Sentenza n. 37381, depositata lo scorso 23 dicembre.

Nel caso di specie, gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate ai danni dello Stato e connessi reati di falso e malversazione. Agli stessi era stato inoltre contestato il fatto di aver altresì organizzato un reticolo di società (aventi solo apparentemente autonomia giuridica e patrimoniale ma in realtà confluenti in un unico centro di interesse) attraverso le quali erano riusciti a percepire indebitamente delle cospicue erogazioni pubbliche.

In virtù di quanto sopra, due società sia in primo che in secondo grado erano state ritenute passibili delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, veniva proposto ricorso per Cassazione.

In particolare, si contestava la condanna delle due società in virtù del fatto che la suddetta condanna sarebbe pervenuta in mancanza di prove sulla sussistenza del vantaggio o dell'interesse (così come richiesto dall' art. 5 del d.lgs. n. 231/2001), posto che le sentenze di merito avrebbero postulato che i sodali dell'organizzazione avessero agito a vantaggio dell'associazione e non degli enti, mediante la distrazione di somme di denaro.

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso.

Nello specifico, gli ermellini affermano che la creazione degli enti e le modalità con le quali erano state effettuate le operazioni fraudolente costituenti i reati di truffa aggravata e gli storni di somme individuate dai reati di malversazione ai danni dello Stato rientravano in un più vasto programma criminoso che, tuttavia, non avrebbe potuto realizzarsi se non attraverso le condotte illecite commesse dalle società ricorrenti. Tali condotte illecite venivano realizzate, in primo luogo, a favore delle stesse società e, poi, per loro tramite, anche - ma non solo come invece affermato nei ricorsi - a favore dei partecipi ed organizzatori appartenenti al gruppo.

Pertanto, la Corte di Cassazione afferma che debba escludersi che le società ricorrenti abbiano tratto vantaggio dalle condotte illecite contestate solo occasionalmente, in quanto la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa solo qualora i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 231/2001 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, *"in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica"*.

Privacy

Privacy e attività giornalistica: sanzione di Euro 10.000 a 'Le Iene'

Il Garante Italiano per la protezione dei Dati Personali ha recentemente sanzionato Reti Televisive Italiane S.p.A. e ha vietato la diffusione di un'intervista all'interno di un servizio de 'Le Iene', chiarendo il principio secondo cui i giornalisti devono sempre agire con correttezza e trasparenza, evitando di utilizzare artifici e pressioni per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli ordinari strumenti dell'inchiesta giornalistica.

Il caso oggetto di analisi origina da un ricorso presentato da parte di un medico che aveva adito l'Autorità Garante lamentando una violazione della sua privacy, per come avvenuta nel corso di una puntata della nota trasmissione televisiva 'Le Iene'.

Secondo quanto riferito dal reclamante, lo stesso, dopo essere stato avvicinato dagli inviati del programma televisivo che - senza identificarsi come giornalisti - si erano introdotti nel suo studio privato simulando fittiziamente un malore, era stato ripreso e 'intervistato' a sua insaputa.

Il reclamante ha anche evidenziato come nel servizio comparissero lunghi primi piani della sua persona, oscurata solo parzialmente in volto e senza mascheramento della voce, oltre a dettagli del luogo di lavoro che lo rendevano identificabile.

Al professionista, inoltre, mentre era dedito alle sue prestazioni sanitarie, venivano rivolte con particolare insistenza domande sul problema dei fumi e sull'inquinamento dell'aria nel Comune dove lavorava, con la finalità di 'estorcere' l'identificazione di supposte cause e responsabilità del problema ambientale.

Nel decidere sul reclamo, il Garante ha ritenuto che, nel caso specifico, i giornalisti avrebbero dovuto agire con correttezza e trasparenza, qualificandosi ed evitando artifici e pressioni indebite, in conformità alla disciplina in materia di privacy e al Codice deontologico dei giornalisti.

Più nel dettaglio, il Garante ha ricordato come “[...] la specifica disciplina dettata per l'attività giornalistica non esonera chi tratta dati personali per questa finalità dall'obbligo di rispettare alcune garanzie di correttezza e trasparenza, cosicché, il giornalista che raccoglie notizie rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, evita artifici e pressioni indebite”; e che “[...] tale obbligo non si configura solo qualora ciò renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa” (art. 2, comma 1, delle Regole deontologiche).

Fermo quanto precede, il Garante ha quindi rilevato che:

- *“ nel caso di specie, non sussiste tale esimente, considerato che le informazioni ricercate dai giornalisti (dati relativi all'incremento di problematiche di salute conseguenti ad un'alterazione della qualità dell'aria) si sarebbero potute ugualmente acquisire con modalità diverse (ricorso ad altre fonti, intervista palese del medico eventualmente con efficaci garanzie di anonimato; interpello di altri medici, etc.) non previamente esperite e senza che Reti Televisive Italiane abbia fornito elementi idonei a comprovare l'impossibilità di procedere senza gli artifici utilizzati”;*
- *“ non risultano peraltro essere state adottate misure idonee a garantire l'anonimato dell'intervistato - obiettivo a cui la stessa Reti Televisive Italiane dichiara di aver inteso ambire - quali sarebbero state, oltre all'oscuramento del volto, il mascheramento della voce e l'utilizzo di inquadrature non focalizzate sulla persona e sul suo ambiente di lavoro”.*

In ragione di quanto precede, il Garante ha quindi concluso che la realizzazione del servizio nelle modalità descritte abbia determinato un sacrificio dei diritti del reclamante non proporzionato rispetto alle finalità informative del servizio stesso, e che il trattamento in questione abbia quindi violato i principi di correttezza e liceità del trattamento.

Conseguentemente, Reti Televisive Italiane S.p.A. è stata condannata a pagare una sanzione di Euro 10.000 e a non diffondere l'intervista in questione all'interno del servizio, che dovrà comunque essere conservata a cura di Reti Televisive Italiane S.p.A. per eventuali utilizzi in sede giudiziaria.



Intellectual Property

Piaggio: confermata la validità del marchio tridimensionale 'Vespa'

La Divisione di Annullamento dell'European Union Intellectual Property Office ('EUIPO') ha recentemente 'affrontato la questione della potenziale nullità del marchio tridimensionale relativo al celebre motociclo 'Vespa' di Piaggio & C. S.p.A., nell'ambito di un procedimento volto ad ottenere proprio l'annullamento di tale marchio.

Per ciò che concerne i fatti di causa, appare utile evidenziare che la validità del marchio tridimensionale relativo all'aspetto esteriore del celebre prodotto Piaggio era stata contestata sotto plurimi aspetti da una Società cinese concorrente del noto produttore italiano.

Soffermandosi sulle censure di maggior portata giova evidenziare, in primo luogo, che la società cinese aveva richiesto la declaratoria di nullità del marchio tridimensionale della 'Vespa' in ragione della asserita confondibilità dello stesso con una propria preesistente registrazione per design comunitario, ovviamente sempre attinente alla categoria di prodotti di '*Ciclomotori e motocicli*'.

Sul punto, la Divisione di Annullamento, a seguito di una approfondita disamina tecnica, ha affermato la assoluta mancanza di confondibilità fra il marchio Piaggio e il modello cinese, affermando come il marchio europeo relativo alla Vespa - per come oggetto di contestazione - fosse idoneo a produrre una impressione generale nell'utilizzatore informato differente da quella prodotta dal modello comunitario invocato dalla ricorrente cinese.

In seconda istanza, il ricorso della società cinese si soffermava anche sulla asserita nullità del marchio tridimensionale della Piaggio, asserendo come la forma della 'Vespa' - per come rappresentata e cristallizzata nel richiamato marchio tridimensionale - fosse necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico e, conseguentemente, non passibile di tutela.

Più nel dettaglio, la società cinese basava la sua doglianza sull'art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del Regolamento n. 207/2009 - per come applicabile alla data del deposito della domanda di registrazione del MUE contestato - secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

A riguardo, la Divisione di Annullamento ha affermato che, sebbene la forma in esame potesse essere considerata attrattiva da una parte del pubblico rilevante, si debba ritenere che, al momento dell'acquisto del prodotto, il consumatore consideri non solamente le caratteristiche estetiche della forma del prodotto, bensì anche altre caratteristiche come, ad esempio, l'affidabilità e le prestazioni tecniche, etc.

Di conseguenza - e in mancanza di prove fornite da parte della società ricorrente in riferimento alla allegata circostanza secondo cui la forma del marchio fosse idonea a conferire valore sostanziale al prodotto - la Divisione di Annullamento ha rigettato la doglianza.

Superando quindi anche due ulteriori censure avanzate dalla società cinese - in entrambi i casi in ragione della non sufficiente prova, da parte della ricorrente, delle circostanze fattuali sottostanti tali censure - l'EUIPO ha respinto totalmente la domanda di nullità presentata dalla società cinese nei confronti della Piaggio, confermando la validità del marchio tridimensionale per la forma della Vespa.



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 Curtatone 3, 00185
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.

© 2021 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 Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.