



Legal Newsletter n. 8/2018

Tax & Legal

Updates:

Corporate

Labour

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

kpmg.com/it



Sommario

Corporate

Equilibrio di genere e <i>corporate governance</i>	4
Requisiti caratterizzanti le PMI (in forma di s.r.l.).....	4
Diritti attribuibili alle categorie di quote nelle PMI (in forma di s.r.l.)	5

Labour

Causale e mansioni nei contratti a termine	6
Comportamento illecito e ruolo sindacale.....	6
Contratti in scadenza e regime transitorio.....	7

Governance, Regulatory & Compliance

<i>Whistleblowing</i> : in consultazione il Regolamento sul potere sanzionatorio ANAC.....	8
--	---

Intellectual Property

3D Printing e artt. 114 e 116 del Codice del Consumo.....	10
Blockchain, diritto d'autore e lotta alla contraffazione.....	11
La tutela dei segreti commerciali ai sensi del D. Lgs. 63/2018.....	11

Corporate

Equilibrio di genere e corporate governance

Il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato, a luglio 2018, una serie di modifiche al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al fine di agevolare, nelle società quotate, la parità di genere e di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Per quel che riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, il nuovo principio 2.P.4. prevede l'applicazione di *'criteri di diversità'* nel rispetto dell'obiettivo primario di assicurare l'adeguata competenza e professionalità dei membri che lo compongono. Allo stesso modo, il principio 8.P.2. prevede l'applicazione dei medesimi criteri per la composizione del collegio sindacale.

L'obiettivo della diversità di genere viene poi concretizzato stabilendo che la quota minima di un terzo del *'genere meno rappresentato'* debba essere presente sia nel consiglio di amministrazione, sia nel collegio sindacale. Per definire tale quota sono stati suggeriti diversi strumenti, quali la previsione di una clausola statutaria *ad hoc*, la presentazione di una lista da parte dell'organo uscente, nonché orientamenti indirizzati agli azionisti in vista del rinnovo della composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Ciò che preme sottolineare è che le modifiche al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nel voler garantire la parità di accesso all'organizzazione aziendale e alle relative posizioni apicali, hanno tenuto conto e si sono adeguate alle *best practice* comunitarie e internazionali al fine di garantire che *'gli emittenti adottino misure per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione'*.

Requisiti caratterizzanti le PMI (in forma di s.r.l.)

La Massima I.N.1 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie chiarisce quali debbano essere i requisiti per poter qualificare come PMI una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.

Giova ricordare che, per essere qualificata come PMI, la s.r.l. deve soddisfare i seguenti criteri oggettivi: (i) avere ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa; (ii) occupare meno di 250 persone e avere un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio non superiore ai 43 milioni di Euro annui; (iii) non appartenere a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI. Inoltre, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Al fine di accertare la sussistenza dei predetti criteri, si utilizzano normalmente i dati dell'ultimo bilancio di esercizio. Per le società di nuova costituzione, o che non hanno ancora approvato il primo bilancio di esercizio, però, i Notai precisano che l'accertamento dei requisiti possa essere effettuato tramite una stima in buona fede, condivisa dai soci in sede di stipula dell'atto costitutivo, o dagli amministratori, se la società è già stata costituita ma non ha ancora approvato il primo bilancio esercizio.

Da ultimo, si ricorda che l'accertamento di tali requisiti viene eseguito su base annua.

Diritti attribuibili alle categorie di quote nelle PMI (in forma di s.r.l.)

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha tentato di risolvere alcune urgenti questioni applicative che il D.L. n. 50/2017 e il D.Lgs. 129/2017 avevano posto estendendo alle società a responsabilità limitata qualificabili come PMI le deroghe al diritto societario riservate alle sole *start-up* innovative. A tal fine, nel mese di settembre 2018, sono stati pubblicati una serie di nuovi orientamenti societari.

In particolare, meritano attenzione la massima I.N.2 che, concentrandosi sul tema dei diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, stabilisce che *'in assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo (...). È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.'*

Attualmente, infatti, a tali PMI è consentito: (i) suddividere il capitale in categorie di quote; (ii) caratterizzare tali categorie con limitazioni al diritto di voto; (iii) compiere operazioni sulle quote per attuare piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori; (iv) effettuare l'offerta al pubblico di quote di partecipazione al capitale sociale anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.

Stando a quanto precisato dalle massime in commento, mentre nelle s.r.l. tradizionali continua a valere il principio dell'unicità della quota di partecipazione del socio al capitale sociale, qualora la s.r.l. sia una PMI, il capitale può essere suddiviso in quote di diverse categorie, ciascuna dotata di diversi diritti economici e amministrativi, liberamente determinate dai soci nell'atto costitutivo.

In questo modo vengono attribuite una serie di possibilità operative in precedenza precluse alle s.r.l., salvo che non si trattasse di *start-up* innovative.

Labour

Causale e mansioni nei contratti a termine

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (sentenza n. 22188/2018) ha stabilito che, in tema di assunzioni a termine, *'il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo'* che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Tale principio è stato espresso nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la validità di un contratto a tempo determinato stipulato conformemente alla disciplina, oggi superata, ai sensi della quale era onere del datore di lavoro indicare, in modo circostanziato e puntuale, la prestazione a tempo determinato che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere al fine di rendere evidente la connessione tra la durata temporanea della stessa e le esigenze produttive ed organizzative da soddisfare.

I numerosi contenziosi giudiziali generati dall'applicazione della sopracitata disciplina hanno contribuito al formarsi di un orientamento giurisprudenziale in forza del quale sono stati considerati nulli i contratti a termine non contenenti un'indicazione in termini dettagliati e analitici della causale in essi contenuti.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione, ribadendo tale principio, ha ricordato come nelle prestazioni a tempo determinato sia essenziale non solo l'indicazione delle ragioni determinative dell'assunzione a termine, ma anche la corretta utilizzazione del lavoratore nell'ambito delle attività indicate ai fini dell'assunzione. Ad avviso dei giudici di legittimità, tale precisazione risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza e veridicità della causale riprodotta nel contratto per verificare che il lavoratore sia effettivamente adibito all'adempimento delle mansioni per le quali è stato assunto.

La sentenza in commento, pur non discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, è più che mai attuale se si considera che il meccanismo delle causali, e le problematiche a questo connesse, è stato recentemente reintrodotta dal D.L. n. 87/2018 (c.d. 'decreto dignità').

Comportamento illecito e ruolo sindacale

La Corte di Cassazione (sentenza n. 22382/2018) è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento del lavoratore dovuto alla reiterazione di comportamenti inadempienti sul luogo di lavoro.

Nel caso di specie, l'insubordinazione del lavoratore è stata individuata in condotte quali l'uscita anticipata dal luogo di lavoro, la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e gerarchiche nonché nel *'costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale'*.

Nella valutazione delle cause che hanno portato al licenziamento del lavoratore, particolare attenzione è stata riservata al *'disvalore ambientale'* della condotta del dipendente in virtù della funzione sindacale dallo stesso ricoperta all'interno della organizzazione aziendale.

Tale circostanza, secondo la Corte di Cassazione, ha reso legittima, e non sproporzionata, la sanzione irrogata al lavoratore dal momento che i reiterati atteggiamenti di insubordinazione da quest'ultimo posti in essere sono stati valutati come diseducativi e disincentivanti del rispetto degli obblighi aziendali. Inoltre, la circostanza che il dipendente ricoprisse un ruolo sindacale è stata qualificata come un'aggravante ai fini della determinazione della sanzione espulsiva. A tal proposito, i giudici di legittimità hanno, infatti, precisato che la ricorrenza in capo al dipendente di una carica sindacale dovrebbe essere espressione del vincolo fiduciario da porre a fondamento del rapporto di lavoro.

Contratti in scadenza e regime transitorio

Il regime transitorio del D.L. n. 87/2018 riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo determinato che, al 14 luglio scorso, sono stati stipulati per la prima volta da due parti. I datori di lavoro, essendo la scadenza di tale regime fissata al 31 ottobre 2018, hanno quindi pochi giorni per poter procedere al rinnovo dei contratti a termine continuando ad usufruire degli "spazi di flessibilità" offerti dal legislatore con la legge di conversione.

Ciò premesso, occorre domandarsi cosa potrebbe accadere ai contratti stipulati prima del 14 luglio e con una scadenza successiva la 31 ottobre. Nel rispondere a questo interrogativo sono state formulate diverse soluzioni.

Per quanto riguarda i contratti con scadenza successiva al 31 ottobre 2018, le parti potrebbero continuare a beneficiare del regime transitorio seguendo due strade alternative tra loro. La prima opzione proposta è quella di siglare, prima del 31 ottobre 2018, una proroga del contratto ponendo così in essere una modifica che, essendo immediatamente vincolante tra le parti, permetterebbe al contratto di rientrare nelle "vecchie regole". Una seconda opzione potrebbe essere quella di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro prima del 31 ottobre 2018 e, nel rispetto del periodo di intervallo minimo previsto dalla legge (c.d. "stop and go"), stipulare un rinnovo contrattuale continuando, così, ad usufruire del regime transitorio.

Secondo un diverso orientamento, invece, tali opzioni potrebbero essere interpretate come "manovra elusiva dei nuovi vincoli introdotti dal decreto lavoro". Tuttavia, nonostante si tratti di un tema delicato, questo timore sembra eccessivo dal momento che le operazioni sopra descritte, oltre ad essere perfettamente lecite, sono espressione dell'uso di strumenti negoziali previsti dal nostro ordinamento.

Governance, Regulatory & Compliance

Whistleblowing: in consultazione il Regolamento sul potere sanzionatorio ANAC

In data 7 settembre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione, fino al 30 settembre 2018, lo schema di *'Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. 'Whistleblowing')*.

Si rammenta che l'articolo 54-bis, rubricato *'Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti'* come modificato dalla Legge 179 del 2017, stabilisce che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (di seguito, anche **'RPCT'**) o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Con lo schema di Regolamento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche **'ANAC'**) intende disciplinare l'esercizio del potere sanzionatorio che l'art. 54-bis le ha riconosciuto. Nel dettaglio, con riferimento alle modalità di presentazione delle segnalazioni, lo schema di Regolamento assicura, da una parte, la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, dall'altra, la tempestività e l'efficienza dell'intervento dell'Autorità. In tal senso, l'art. 3, comma 2, del Regolamento, dispone che le comunicazioni e le segnalazioni devono essere presentate attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

L'art. 4 dello schema di Regolamento individua poi l'ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni nelle distinte ipotesi di violazioni delle norme poste a tutela dei *whistleblower*, di cui all'art. 54-bis, comma 6. Viene così assegnata la priorità alla gravità delle misure discriminatorie, all'eventuale danno alla salute nonché alla reiterazione della adozione delle misure discriminatorie. Subito dopo l'Autorità terrà in considerazione l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché l'adozione di procedure non conformi alle linee guida dell'Autorità e, infine terrà in considerazione la gravità delle condotte illecite segnalate al RPCT, l'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT nonché il numero di condotte illecite segnalate al RPCT.

Il Capo II dello schema di Regolamento disciplina specificamente il procedimento sanzionatorio, con l'indicazione dei termini, dei soggetti nonché delle modalità di attivazione e di espletamento del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A tal proposito, l'art. 7 dello stesso dispone che la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti la quale dovrà essere inviata ai soggetti destinatari della sanzione entro 90 giorni, decorrenti dall'acquisizione della notizia o dalla comunicazione e segnalazione. All'art. 8, invece, l'ANAC disciplina la fase istruttoria, cercando di contemperare l'esigenza di massima celerità dell'intervento dell'Autorità medesima con le garanzie procedurali.

Nello schema del Regolamento, l'Autorità ha, altresì, posto particolare attenzione nel delineare un adeguato livello di *accountability* e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito dell'ANAC - nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art. 54-bis - dei provvedimenti conclusivi adottati sulle fattispecie segnalate, prevedendo inoltre la possibilità, in capo al Consiglio, di disporre la pubblicazione in forma anche parzialmente anonima o addirittura di escludere la pubblicazione, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Regolamento, nonostante intervenga propriamente nel settore pubblico, andando a definire l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC a tutela dei segnalanti di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, potrebbe rappresentare un primo passo per l'individuazione di linee guida specifiche per gli enti che abbiano adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. A tal specifico riguardo, si ricorda infatti che, con la Legge n. 179/2017, il legislatore ha introdotto l'istituto del *whistleblowing* anche in ambito privato, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche *'Decreto'*), con i quali viene prescritto alle società di integrare i contenuti dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo con alcune misure di salvaguardia a favore dei soggetti segnalanti. Le società che

hanno adottato il Modello saranno tenute quindi ad aggiornare lo stesso con opportune e specifiche previsioni in tema di *whistleblowing*, che contemplino, ad esempio, l'introduzione di *'uno o più canali'* di segnalazione dedicati, che garantiscano, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché l'introduzione nel sistema disciplinare di specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Intellectual Property

3D Printing e artt. 114 e 116 del Codice del Consumo

La stampa 3D (anche detta più comunemente '3D Printing') è una tecnologia sviluppata negli ultimi anni e approdata solo recentemente sul mercato mondiale, e rappresenta una vera e propria rivoluzione della stampa in 2D alla quale siamo abituati.

Tale nuova tecnologia consente, infatti, di produrre oggetti tridimensionali (da un mattoncino del lego ad una intera casa) provenienti da un modello digitale - solitamente sviluppato attraverso programmi CAD, oppure scansionato 'dal vero' tramite apposite apparecchiature laser - in tempi estremamente brevi e con costi irrisori se paragonato alle precedenti modalità di realizzazione.

La cd. 'stampa 3D' consente, infatti, di produrre forme tridimensionali per mezzo della sovrapposizione di multipli strati di materiale (solitamente polimeri liquidi termofusi, ma non solo) che, solidificandosi a contatto con l'aria, formano una vera e propria forma rigida (cd. *processo di stratificazione sequenziale o 'layering'*).

Si tratta quindi di una tecnica di produzione additiva (cd. *'additive manufacturing'*) che realizza oggetti aggiungendo (vari strati di) materiale invece che per mezzo dell'asportazione di porzioni di materiali esistenti, come invece operano la maggior parte delle macchine utensili tradizionali.

Il risultato, quindi, è la realizzazione di una figura che rispetta tutte e tre le misure nello spazio reale precedentemente realizzata (*rectius* ideata) al computer: attraverso vari materiali, quali plastica, metalli, ceramiche, argilla, vetro, carta, cioccolato e persino cellule viventi, sotto forma di polveri, filamenti liquidi o lamine, si possono creare gli oggetti più svariati.

Da una recente analisi è, come detto, emerso un incremento dell'utilizzo di questa nuova tecnologia da parte di molte realtà a livello globale, quali ad esempio:

- Shapeways, con sede a New York ma operante in tutto il mondo, che è in grado di permettere agli utenti di stampare i loro progetti, ed ai progettisti professionali di pubblicare i loro disegni e modelli per consentire ai consumatori di ordinarli.
- Open Desk, con sede a Londra, che invece offre una collezione di mobili ideati da progettisti di ogni parte del globo tutti realizzati a partire da tavole di legno.
- 'De Kamermaker', un'unità di stampa 3D per l'architettura sviluppata dallo *Studio olandese DUS Architects*, consente di stampare elementi costruttivi di 50 cm per 50 cm direttamente utilizzabili per far venire in essere edifici o oggetti di design di dimensioni non trascurabili.

In ragione quindi della rapidissima diffusione del fenomeno, si sta ponendo sempre più spesso il tema della corretta tutela dei diritti di proprietà intellettuale coinvolti nei progetti di 3D Printing, che sembra trovare ancora soluzioni solo preliminari.

Un primo ordine di misure correttive si stanno infatti concentrando su sistemi tecnologici di protezione che impediscano tecnologicamente la stampa del file in mancanza di apposito codice di sblocco univoco fornito all'acquisto, oppure che limitino la quantità di volte che quel file può essere stampato dal singolo utente; in tale caso si parla di complesse licenze multiuso con criteri (e costi) definiti all'acquisto del singolo file di stampa.

Un secondo ordine di misure si concentrano, invece, su sistemi che mantengano il file di stampa in *cloud* e siano in grado di far comunicare direttamente il *cloud* con la singola stampante 3D, la quale verificherà in tempo reale se l'utente è autorizzato (i.e. ha acquistato la licenza necessaria) a stampare quel file.

Fermo quanto precede, appare in ogni caso prioritario, per gli autori dei singoli file CAD, operare onde dotarsi, il prima possibile, di le licenze, *disclaimers* e di tutele contrattuali (da allegare al file o alla stampante 3D) che dovranno essere accettate e sottoscritte da parte dell'utente finale.

In particolare, sarà infatti necessario disciplinare *ex ante* - ed in modo estremamente puntuale - gli utilizzi vietati, limitando contrattualmente, ma anche tecnologicamente, la stampa 3D di oggetti che violino brevetti, marchi e modelli registrati o altri diritti altrui, che non siano stati acquistati legalmente ovvero che non siano

permessi dalla regolamentazione vigente, andando anche a prevedere corrette forme di esonero di responsabilità e le relative manleve.

Blockchain, diritto d'autore e lotta alla contraffazione

La tecnologia *blockchain*, nata e conosciuta come sistema per concludere transazioni finanziarie, si sta facendo apprezzare anche quale strumento di lotta alla contraffazione, quale forma più incisiva di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ('IP').

Per capirne funzionamento e funzionalità, è necessario partire innanzitutto dalla definizione di *blockchain*.

Di fatto, si tratta di un registro pubblico nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e permanente transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti a una stessa rete. I dati relativi agli scambi sono salvati all'interno di blocchi crittografici, collegati in maniera gerarchica l'uno all'altro venendosi così a creare un'infinita catena di blocchi di dati (da qui il nome '*blockchain*') che consente di risalire e verificare tutte le transazioni eseguite.

La funzione primaria di una *blockchain* è, dunque, di certificare transazioni, e ed è risultata di immediato interesse la potenziale applicazione della predetta tecnologia anche alla tutela della proprietà intellettuale.

Tale potenziale estendibilità della tecnologia blockchain alla tutela degli IP risiede, appunto, nel meccanismo di registrazione e sincronizzazione delle differenti operazioni attraverso cui si creano e si commercializzano i prodotti (materiali o immateriali), attribuendo loro, mediante il procedimento proprio della *blockchain*, le caratteristiche della incorruttibilità e non duplicabilità.

A comprendere ciò sono stati per primi gli artisti stessi, che hanno iniziato a utilizzare tale tecnologia per riuscire a condividere musica online in modo più sicuro e certo, riuscendo anche a tracciare in modo effettivo le transazioni in essere. *Billboard* - nota rivista musicale on line - riporta, infatti, che molte aziende stanno promuovendo l'utilizzo di *smart contract* per gestire e risolvere automaticamente i problemi di licenza.

Tali progetti, ancora in fase preliminare, si proporrebbero di offrire una piattaforma di *streaming* musicale gestita direttamente dagli artisti, che sarebbero così in grado di permettere agli utenti di ascoltare musica effettuando i pagamenti direttamente tramite i registri istituiti, senza ricorrere ad alcun tipo di intermediario.

Due interessanti casi pratici in materia si possono riscontrare nelle case discografiche *Mycelia* e *Ujo Music*.

La prima, fondata dall'artista Imogen Heap, sviluppa già canzoni 'intelligenti' con contratti *smart* integrati, così consentendo agli artisti di vendere direttamente ai fan i propri pezzi senza passare attraverso la lobby delle etichette discografiche.

La seconda, invece, guidata dall'imprenditore Phil Barry, si è prefissata l'obiettivo di ricostruire l'industria musicale basandolo proprio sulla tecnologia delle *blockchain*. Al di là dello streaming, *Ujo* è infatti visto come un modo per migliorare la catalogazione di autori, artisti e compositori che stanno dietro a un testo o alla musica di una canzone, anche utilizzando, appunto, i suddetti *smart contract*.

Alla luce di quanto appena riportato, non ci si può esimere dal ritenere che la *blockchain* potrebbe rappresentare una svolta epocale nella tutela della Proprietà Intellettuale, configurando una possibile concreta soluzione (o forma di contenimento) ad un fenomeno come la contraffazione nel settore discografico.

La tutela dei segreti commerciali ai sensi del D. Lgs. 63/2018

Con il D. Lgs. 63/2018 è stata recentemente data piena attuazione alla Direttiva UE 2016/943, che imponeva a ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea l'adozione di un dettagliato *framework* di tutela, tanto in ambito civile quanto penale, in riferimento al know-how aziendale riservato e alle informazioni commerciali riservate (i cd. 'segreti commerciali').

La nuova normativa ha, quindi, innovato profondamente il relativo assetto legislativo, andando innanzitutto a riscrivere gli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ('Codice della proprietà Industriale' o 'CPI') andando prioritariamente a sostituire la precedente denominazione di 'informazioni aziendali riservate/segrete' con la dicitura 'segreti commerciali'.

Tale modifica, sebbene possa apparire meramente terminologica, ha invece una portata dirompente sulla tutela del *know how* aziendale delle imprese italiane.

In tal senso deve infatti ricordarsi che, sino all'ultima modifica legislativa di cui sopra, le informazioni aziendali segrete cui facevano riferimento gli artt. 98 e 99 CPI venivano considerate tutelabili solo se inerenti al comparto tecnico/produttivo aziendale - quasi richiedendo che tali informazioni avessero un gradiente tecnico e innovativo pari al contenuto di un brevetto).

A ciò conseguiva che tutti le informazioni di natura prettamente commerciale (sondaggi di opinione, studi di *product placement*, strategie di marketing e diffusione, ecc.) non risultavano in alcun modo tutelabili, nonostante i relativi cospicui investimenti delle aziende.

Con la nuova normativa, invece, non vi è più alcun dubbio che siano pienamente tutelabili anche le informazioni riservate di natura commerciale (i 'Segreti Commerciali' appunto), sempre a patto che tali informazioni rispondano ai tre requisiti di tutela posti dall'art. 98 CPI.

Tale articolo infatti dispone che 'Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete'

Fermo quanto precede, è interessante notare come la riforma in parola abbia apportato decisive modifiche anche in tema di tutela penale dei Segreti Commerciali.

Il novellato testo dell'art. 623 c.p. dispone infatti che 'Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.'

Il nuovo *framework* di tutela, recepito da tutti i paesi dell'unione Europea, ha quindi creato un sistema standardizzato di riconoscimento e protezione del *know how* aziendale a livello europeo, così imponendo a ciascuna impresa una seria riflessione di *compliance* normativa tesa a poter effettivamente sfruttare pienamente il proprio patrimonio informativo, se correttamente tutelato.



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").