



Legal Newsletter n. 8/2019

Settembre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

16 dicembre 2019: data limite per l'adeguamento degli statuti sociali	4
Situazione patrimoniale, esenzione estesa per fusioni e scissioni	4
Nuove massime del Comitato triveneto dei Notai.....	5

Governance, Regulatory & Compliance

Sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	6
---	---

Privacy

I Chiarimenti della CGUE in Materia di Banner e Consenso Preselezionato.....	7
Le Prescrizioni della CGUE sulla Estensione Territoriale del Diritto all'Oblio.....	8
Curricula: le informazioni superflue vanno oscurate.....	9

Labour

Chiarimenti INPS su compatibilità doppio ruolo amministratore/dipendente.....	10
Licenziamento collettivo e posizioni fungibili: verifica sulla professionalità e non sulla mansione.....	11

Intellectual property

Sospesa la presentazione delle domande online per i marchi storici.....	12
Imitazione del <i>packaging</i> : non basta l'identità dei <i>naming</i> utilizzati per distinguere le diverse linee di prodotto, se l'impressione complessiva è idonea ad escludere la confondibilità tra le confezioni.....	12

Corporate & Commercial

16 dicembre 2019: data limite per l'adeguamento degli statuti sociali

Dal 16 marzo 2019 è in vigore l'art. 379 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. 'Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza'), che ha modificato l'art. 2477 del codice civile relativo all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata, introducendo limiti significativamente più bassi per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e/o del revisore.

Quest'ultima norma è stata nuovamente e da ultimo emendata con il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019; il testo dell'art. 2477 del codice civile, a seguito di quest'ultima modifica, è dunque il seguente:

"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità."

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha stabilito che le società a responsabilità limitata devono provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), entro nove mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto, entro il 16 dicembre 2019).

Vale la pena segnalare che, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla migliore dottrina, alcune società hanno provveduto ad adeguare i propri statuti sociali già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018.

Situazione patrimoniale, esenzione estesa per fusioni e scissioni

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 180 del 9 luglio 2019, ha stabilito che *"L'esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di «incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote» secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal D.Lgs. 123/2012, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso."*

I Notai nelle motivazioni evidenziano, *inter alia*, che l'esenzione *ex lege* della situazione patrimoniale prevista per:

- il caso dall'art. 2505-bis c.c.: incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
- **il caso dell'art. 2506-ter, comma 3, c.c.: quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale una volta sancita nei casi in cui viene espressamente menzionata,**

deve essere riconosciuta anche, e a maggior ragione, per le fattispecie riconducibili all'art. 2505 c.c. per ragioni connesse alla *ratio* sottesa alla norma e per ragioni di coerenza del sistema.

Con riferimento alla *ratio* della prescrizione, i Notai osservano che se la situazione patrimoniale è rinunciabile da parte dei soci e dei portatori di strumenti finanziari con diritto di voto, ciò significa che essa non risponde agli interessi dei creditori e dei terzi in generale. Ne deriva che la redazione della situazione patrimoniale risponde esclusivamente all'interesse dei soggetti che partecipano alla società e possono partecipare alla decisione sull'operazione.



Inoltre, se la situazione patrimoniale non è richiesta nei casi di cui agli artt. 2506- *ter*, comma 3, e 2505-*bis* c.c., ciò significa che essa non sempre è ritenuta uno strumento imprescindibile di informazione per i partecipanti alle società coinvolte.

Nuove massime del Comitato triveneto dei Notai

Il Comitato triveneto dei Notai ha predisposto nuove massime in materia di diritto societario, tra le quali di particolare interesse risultano essere quelle interpretative di alcune tematiche emerse a seguito delle modifiche apportate al codice civile dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. 'Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza').

Al riguardo, si segnalano le massime:

- **H.C.16** e **I.C.33** che hanno precisato che sono delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo (se istituito), fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del CdA, i doveri attribuiti all'organo gestorio dal nuovo art. 2086 del codice civile (vale a dire quelli di istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi); tali massime ritengono delegabile altresì l'attivazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- **I.C.34** che, in linea con precedenti massime e orientamenti (cfr. anche Circolare Assonime n. 19/2019 e Studio n. 58-2019/1 del Consiglio nazionale del Notariato), evidenzia che la responsabilità della gestione dell'impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale grava sul consiglio indipendentemente da chi, in concreto, nel rispetto della legge e dell'organizzazione interna, ha deciso un determinato atto. Pertanto, nelle S.r.l. non risulta preclusa la possibilità, neanche a seguito delle recenti modifiche all'art. 2475 del codice civile, attribuire a soggetti diversi dagli amministratori (procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secondarie) poteri di gestione. All'organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non compiere gli atti autorizzati dai soci o da altri organi sociali ovvero le decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenuti dannosi per la società.

Per completezza, si riporta l'elenco completo delle nuove massime:

- in materia di 'Amministrazione in generale e sistema tradizionale' delle S.p.A., H.C.11, H.C.16 e H.C.17;
- in materia di 'Modifiche dell'atto costitutivo - Operazioni sul capitale e operazioni di ripianamento perdite' nelle S.p.A., H.G.39, H.G.40 e H.G.41;
- relativamente ad 'Azioni e limiti alla loro circolazione', H.I.28 e H.I.29;
- in materia di 'Amministrazione' nelle S.r.l., I.C.32, I.C.33 e I.C.34;
- in materia di 'Modifiche dell'atto costitutivo - Operazioni sul capitale e operazioni di ripianamento perdite' nelle S.r.l., I.G.53;
- in materia di 'Recesso ed esclusione' nelle S.r.l., I.H.20;
- relative a 'Titoli di debito', I.J.3;
- riguardanti le 'Deroghe ai procedimenti di fusione e scissione', L.D.10;
- sulle 'Società benefit', S.A.1 e S.A.2.



Governance, Regulatory & Compliance

Sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Con la sentenza n. 29538 dello scorso 8 luglio, la Corte di Cassazione ha ritenuto un ente responsabile dell'illecito di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 (*'Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro'*), non riconoscendo efficacia esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dallo stesso.

Nel caso di specie un operaio, lavoratore dipendente della società, perdeva la vita per un incidente occorsogli nell'adempimento delle proprie mansioni mentre si trovava all'interno di una zona pericolosa (un impianto di verniciatura presso l'ente) dove aveva fatto accesso dopo aver rimosso le protezioni e senza che l'impianto si fermasse.

La Corte, dopo aver affermato la responsabilità dei vertici aziendali coinvolti, si è pronunciata altresì sulla conseguente responsabilità amministrativa della società.

In particolare i giudici, dopo aver evidenziato come nel caso di specie il vantaggio dell'ente (elemento necessario, in alternativa all'interesse, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa) debba essere ravvisato nella possibilità, di fatto colta dall'ente, *"di velocizzare le operazioni di manutenzione della linea, con risparmio dei tempi di lavoro, e di procedere all'attività di ricerca del difetto in maniera più rapida e con minor scarto di materiale, senza osservare una precisa procedura che imponesse invece di cercare il difetto restando all'esterno delle barriere (eventualmente con l'adozione di sistemi di ingrandimento dei piccoli difetti dalla distanza imposta dai ripari fissi) e senza imporre l'utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità e vigilare affinché esse fossero utilizzate"* si è soffermata sia sull'analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che sull'impianto procedurale adottato dalla società, evidenziando diverse criticità.

Più precisamente, nonostante i citati documenti fossero ritenuti conformi alle norme BS OHSAS 18001:2007, essi non risultavano efficacemente attuati in quanto, a titolo esemplificativo, l'istruzione operativa relativa alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (ossia l'attività che stava svolgendo il dipendente al momento dell'incidente) risultava incompleta.

Risultavano inoltre assenti sia l'attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche già adottate che l'adeguamento della specifica procedura ai rischi propri dell'attività di ricerca dei difetti sul nastro.

Infine, erano stati riscontrati ritardi nell'esecuzione delle attività previste dall'*Action Plan* precedentemente predisposto dall'ente e, in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli.

La vicenda processuale suesposta evidenzia come la mera adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia di per sé sufficiente ad evitare la configurabilità della responsabilità amministrativa dipendente da reato rappresentando, invece, solo il primo passo per prevenire il verificarsi di ipotesi di responsabilità dell'ente.

È necessaria, pertanto, un'efficace applicazione di tutte le procedure previste, le quali devono poi essere periodicamente aggiornate ed eventualmente modificate, in modo da poter essere oggettivamente fruibili.

Tale adeguamento deve essere realizzato tutte le volte in cui siano riscontrate criticità e, quindi, non soltanto nelle situazioni più eclatanti, quali modifiche alla normativa di riferimento, alla struttura organizzativa dell'ente o in caso di vere e proprie violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ma, altresì, ogni qualvolta le verifiche sull'efficacia del documento diano esiti negativi o presentino carenze.



Privacy

I chiarimenti della CGUE in materia di banner e consenso preselezionato

'Per l'installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet', e quindi 'una casella di spunta preselezionata è pertanto insufficiente', secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d. CGUE).

La Corte si è espressa su un caso che ha visto coinvolta la federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori (c.d. *'Bundesgerichtshof'*) contro la società tedesca di giochi online Planet49.

All'interno del sito della società di *gaming*, il *banner cookie* prevedeva la presenza di caselle dalla spunta preselezionata volte a richiedere agli utenti di esprimere il proprio consenso all'installazione di *cookie*, prima di procedere al gioco.

La federazione si era dunque rivolta alla CGUE ai fini di ottenere un'interpretazione del diritto dell'Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La **CGUE**, esprimendosi a al riguardo, **ha dichiarato che il consenso** che l'utente presta all'interno di un sito web **non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata** che lo stesso dovrebbe poi deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

A tal riguardo, è ininfluente che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali.

La Corte ha infatti sottolineato che il **consenso deve essere specifico**. La partecipazione di un utente ad un gioco a premi non è pertanto circostanza sufficiente a consentire di ritenere che l'utente abbia validamente espresso il proprio consenso all'installazione di *cookie*.

Secondo la Corte, inoltre, **il periodo di durata dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente.**

Il rinvio all'informativa estesa dove l'utente possa meglio comprendere ed esprimere la propria scelta è pertanto necessario.



Le Prescrizioni della CGUE sulla Estensione Territoriale del Diritto all'Oblio

Con Sentenza del 24 settembre 2019 in causa C-507/17, la CGUE, interpellata in sede di rinvio pregiudiziale dal *Conseil d'État* francese, **ha definito l'ambito di applicazione territoriale delle norme che disciplinano il c.d. 'diritto all'oblio'**.

Il giudice *a quo* era chiamato a decidere su una controversia sorta tra la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (c.d. 'CNIL' - l'Autorità Garante della privacy francese) e Google LLC.

La CNIL, in accoglimento della domanda avanzata da una persona fisica, aveva intimato a Google di rimuovere alcuni link dall'elenco dei risultati della ricerca effettuata inserendo il nome del richiedente (c.d. 'deindicizzazione').

Google si era limitata a rimuovere i link dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate all'interno dei propri nomi a dominio afferenti a paesi membri dell'UE (es. Google.it, Google.fr, Google.de, etc. ma non ad esempio Google.com, Google.co.th ecc.).

La CNIL, ritenendo insufficiente la cancellazione dei link nel solo territorio – virtuale – dell'Unione Europea, poiché le informazioni sarebbero state comunque accessibili se ricercate su nomi a dominio di paesi terzi, comminava a Google una sanzione di Euro 100.000.

Google ricorreva allora al *Conseil d'État*, affermando che il 'diritto alla deindicizzazione' (così come riconosciuto dalla sentenza del 13 maggio 2014 C-131/12, EU:C:2014:317), non comportasse necessariamente che i link controversi dovessero essere eliminati, senza limitazioni geografiche, da tutti i nomi di dominio del proprio motore di ricerca.

I Giudici della Corte, muovendo dalla propria precedente interpretazione degli artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della Direttiva 95/46 (sentenza Google Spain, C-131/12) e dalla sua normativizzazione all'interno dell'art. 17 GDPR, hanno svolto un'attenta analisi delle norme in questione, al fine di determinarne la portata territoriale.

In primis la CGUE ha ricordato che: **"il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità"**.

Inoltre, occorre tener presente che in molti Stati terzi il diritto alla deindicizzazione è riconosciuto con modalità differenti o non è riconosciuto affatto.

Allo stesso modo dall'analisi letterale delle disposizioni in esame, non emerge che il legislatore dell'Unione abbia scelto di attribuire ai diritti sanciti da tali norme una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri.

Accogliendo dunque l'interpretazione di Google, la Corte ha negato l'extraterritorialità del diritto all'oblio: **"Ne consegue che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, [...], un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore"**.

Per quanto concerne, invece, l'applicabilità nell'ambito del territorio dell'Unione, la Corte ha chiarito che spetta alle autorità di controllo nazionali effettuare un bilanciamento, per ciascun Stato membro, tra la protezione dei dati personali dell'interessato e la tutela dell'accesso alle informazioni.

Nulla osta pertanto a che l'ordine di deindicizzazione venga riconosciuto in uno stato membro e non in un altro. Solo in caso di valutazione unitaria di tale bilanciamento, potrà adottarsi una decisione di deindicizzazione globale, valida per tutti gli Stati membri.



Curricula: le informazioni superflue vanno oscurate

Il Garante della privacy con Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21⁽¹⁾, comma 1 del D.Lgs. n. 101/2018⁽²⁾, prescrive una serie di adempimenti aziendali, tra cui l'attività di oscurare le informazioni eccedenti, presenti nei curricula. Per evitare di incorrere in condotte che potrebbero andare in contrasto con la normativa privacy di settore, il Garante suggerisce di predisporre modelli di curriculum, al netto di notizie eccessive e adeguati sistemi di controllo sui diversi formati di CV pervenuti in azienda. Questi i comportamenti più prudenti che un'azienda possa adoperare, per evitare rischi privacy nella gestione del curricula della persona che si propone per essere assunta.

Le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto. Resta assodato che, i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l'idoneità professionale di un candidato all'impiego, neppure con il consenso dell'interessato.

Le ultime prescrizioni del Garante in relazione ai dati particolari, ordinano agli head hunter nonché ai datori di lavoro, qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità di selezione del personale, di astenersi dall'utilizzare dette informazioni. Considerato il fatto che i curricula vengono comunque conservati e potrebbero, quindi, essere letti nel corso del tempo, per realizzare al meglio la prescrizione contenuta nel provvedimento del Garante della privacy, è necessario evitare occasioni di acquisizione indebita di tutte le informazioni eccedenti le finalità per le quali sono state raccolte e tuttavia presenti nel curriculum pervenuto.

Si appalesa l'esigenza, dunque, di costruire un modello utilizzabile dagli aspiranti candidati ed interessati, che riporti, nei limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall'art. 113 del Codice, soltanto le informazioni strettamente necessarie per l'eventuale valutazione ai fini dell'assunzione e soltanto quelle, tenuto conto anche delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. Sarebbe, altresì, opportuno verificare se i curriculum pervenuti in azienda, contengano notizie eccedenti e sovrabbondanti e soprattutto, se queste riguardano dati particolari, mascherare tali informazioni in maniera tale che non siano immediatamente intelligibili. L'osservanza di tali accorgimenti dovrebbe prevenire, il sempre più diffuso fenomeno dell'utilizzo indebito dei dati.

(1) Rubricato: 'Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali'.

(2) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2019.



Labour

Chiarimenti INPS su compatibilità doppio ruolo amministratore/dipendente

Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l'INPS ha affermato che la carica di amministratore (ancorché investito del potere di rappresentanza della società) **non è incompatibile** con lo *status* di lavoratore subordinato.

Le due posizioni possono coesistere se l'amministratore sia comunque soggetto, nella qualità di lavoratore dipendente, alle direttive, alle decisioni e al controllo dell'organo collegiale.

La situazione è differente per **l'amministratore unico** della società: tale organo è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale e quindi non può assumere anche la posizione di lavoratore dipendente della stessa società.

Per quanto concerne **l'amministratore delegato**, viene esclusa la compatibilità con la subordinazione qualora la delega conferita dal consiglio di amministrazione in suo favore abbia portata generale, dandogli facoltà di agire senza il consenso del CdA.

Invece, l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza, ovvero di specifiche e limitate deleghe all'amministratore, **non è incompatibile, in linea generale, con l'instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.**

In ogni caso, la valutazione della compatibilità dello *status* di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

- il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;
- sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene; e
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Quanto poi alla posizione di **socio**, ad eccezione dei casi del socio unico e del socio con esclusiva titolarità dei poteri di gestione, l'Inps ricorda che la semplice coesistenza della posizione di socio e amministratore può essere sintomatica della non sussistenza del vincolo di subordinazione, ma non è di per sé sufficiente a escludere che ci sia un vero rapporto di dipendenza.



Licenziamento collettivo e posizioni fungibili: verifica sulla professionalità e non sulla mansione

Con l'ordinanza n. 24882/2019, la Cassazione ha statuito che, affinché possa dirsi legittima una riduzione della forza lavoro in una procedura di licenziamento collettivo, all'interno della lettera di avvio della procedura di mobilità devono essere espressamente rappresentate non solo le ragioni fondanti tale scelta ma anche come le modalità di intervento (*i.e.* quanti e quali reparti o settori produttivi o e quanti e quali lavoratori) sono dalle stesse esigenze giustificate.

La Cassazione, avendo accertato che la Corte d'appello ha omesso di soffermarsi sull'analisi della corretta selezione da parte della società dei dipendenti da licenziare, ha accolto su tale punto il ricorso articolato dalla lavoratrice, cassando con rinvio la sentenza della corte territoriale.

La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto fondato il motivo di ricorso afferente la verifica della fungibilità dei profili professionali in esubero. La Cassazione, a tale riguardo, ha precisato che nella comparazione dei dipendenti da licenziare occorre prendere le mosse dalla ricostruzione del **complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore**, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di professionalità omogenee da porre a confronto. L'esclusivo riferimento alle attività concretamente espletate dal dipendente nel contesto aziendale non risulta pertanto sufficiente, essendo necessaria una complessiva valutazione della professionalità "*che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito*". In altri termini, è la **fungibilità professionale** tra i lavoratori che comporta la loro comparabilità e non la mansione da ultimo concretamente espletata e viene liberamente assegnata dal datore di lavoro.



Intellectual Property

Sospesa la presentazione delle domande online per i marchi storici

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2019, l'avviso di sospensione dello sportello per il "*bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967*".

Sarà quindi sospesa, a far data dal 8 ottobre, la possibilità di avvalersi del protocollo online preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione per la valorizzazione dei marchi storici.

La disciplina dei marchi storici è stata introdotta dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D. L. n. 34/2019, con l'introduzione nel Codice della proprietà industriale dell'art. 11-*ter*, riportante la definizione di marchio storico di interesse nazionale secondo cui i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nell'apposito registro dei marchi storici di interesse nazionale.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico era stato infatti istituito il logo 'Marchio storico di interesse nazionale' utilizzabile per le finalità commerciali e promozionali, dalle imprese iscritte nell'apposito registro.

L'avviso relativo al bando in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2016.

Imitazione del *packaging*: non basta l'identità dei *namings* utilizzati per distinguere le diverse linee di prodotto, se l'impressione complessiva è idonea ad escludere la confondibilità tra le confezioni

Il Tribunale delle Imprese di Milano non ha concesso, con ordinanza del 2 settembre, alcuna tutela cautelare in ordine alla presunta imitazione di un *packaging* di prodotto.

La ricorrente, Metro Italia Cash and Carry S.p.A., in relazione ai *packaging* impiegati per la vendita di capsule di caffè, lamentava una violazione degli artt. 2598 n. 1 e 3 c.c. (per imitazione servile e concorrenza parassitaria), dell'art. 23, comma 1 lett. o) del Codice del Consumo (per pratica commerciale ingannevole), nonché la violazione dei diritti di privativa relativi ai marchi di fatto Magellano, De Gama, Vespucci, Da Verrazzano, Cabral, James Cook, utilizzati per contraddistinguere diverse varietà di caffè.

Rivendicando l'originalità del proprio *packaging*, utilizzato sul mercato a partire dal 2015, Metro lamentava la sostanziale identità della confezione successivamente sviluppato da Pam Panorama (a partire dai *namings* utilizzati per designare le diverse linee di prodotto).

Il giudice ha rigettato il ricorso, *in primis*, in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova della notorietà acquisita dalle denominazioni: prova necessaria per affermare l'esistenza di un marchio di fatto.

Inoltre, gli elementi evidenziati da Metro come atti a fondare l'originalità della confezione (la riproduzione grafica di carte geografiche con stile anticato, la presenza di una fascia inferiore di colore più scuro, la riproduzione dell'immagine della capsula di caffè e le summenzionate denominazioni), complessivamente considerati, corrispondevano ad elementi grafici generici e non attribuivano al *packaging* alcun carattere di distintività.

Inoltre, le differenze riscontrate tra le due confezioni, ad avviso del giudice, risultavano sufficienti ad escludere un rischio di confusione tra i prodotti, agli occhi di un consumatore mediamente avveduto.





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").