



# Legal Newsletter n. 9/2019

**Ottobre**

—

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)





# Sommario

## Corporate & Commercial

*Crowdfunding*: modifiche al Regolamento Consob.....4

## Governance, Regulatory & Compliance

Novità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con possibili risvolti sui modelli 231.....5

La tutela della cybersicurezza e gli impatti sul D.Lgs. n. 231/2001.....8

## Privacy

EPDB - adottate in via definitiva le linee guida sull'ambito di applicazione territoriale del GDPR.....9

## Labour

Direttiva UE: maggiori protezioni per il *whistleblower*.....10

Cessione ramo d'azienda: nessuna decadenza per passare al cessionario.....11

## Intellectual property

Marchi simili e videogiochi: il tribunale dell'Unione Europea si pronuncia sul grado di attenzione medio dei consumatori.....12

La celebre immagine che ritrae Falcone e Borsellino non è un'opera d'arte fotografica.....13

La fibbia a morsetto non è un'esclusiva della *maison* fiorentina Gucci.....13

# Corporate & Commercial

## **Crowdfunding: modifiche al Regolamento Consob**

Il 26 ottobre 2019, il giorno dopo la sua pubblicazione nella G.U. n. 251 del 25 ottobre 2019, è entrata in vigore la delibera Consob n. 21110 del 10 ottobre 2019 recante "modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* e successive modifiche e integrazioni (Regolamento *Crowdfunding*) per l'adeguamento alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019".

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la raccolta di capitali tramite offerte al pubblico condotte attraverso portali è stata **estesa** anche ad **obbligazioni e titoli di debito delle PMI**.

Con l'adeguamento del proprio regolamento, Consob dà attuazione a tali disposizioni procedendo in particolare ad individuare gli **obblighi specifici del gestore** al riguardo e i soggetti cui è **riservata la sottoscrizione di tali strumenti**, in aggiunta agli investitori professionali.

Si tratta più specificamente di **investitori non professionali** che:

- a) hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a Euro 250,000;
- b) si impegnano ad investire almeno Euro 100,000 in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- c) effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

A tal proposito si segnala che il Regolamento ha esclusivamente portata domestica e che Consob ha precisato che l'investimento da parte di soggetti non residenti potrà avvenire esclusivamente su loro iniziativa, senza alcuna sollecitazione da parte del gestore, ove consentito dal diritto nazionale vigente negli Stati UE di residenza di tali soggetti.

Al fine di agevolare lo smobilizzo degli investimenti fatti tramite piattaforme di *crowdfunding*, si segnala infine che, sul modello di quanto avviene in altri Stati UE, è stata introdotta la possibilità di istituire all'interno dei portali una **bacheca elettronica** per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di *crowdfunding* svolta sul relativo portale.



# Governance, Regulatory & Compliance

## Novità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con possibili risvolti sui Modelli 231

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 ed entrerà in vigore il prossimo 10 novembre il **Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019**, contenente le *“Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”*.

Il citato Decreto – per come è dato leggere nella relativa Relazione illustrativa – è stato emanato al fine di rispondere all’esigenza di un intervento d’insieme volto a migliorare l’aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, chiarire dubbi interpretativi e rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al fine di rendere la normativa domestica funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

A tale scopo rispondono, tra le altre, le **modifiche alla vigente disciplina (1) sui criteri di individuazione del titolare effettivo e (2) sull’accessibilità al Registro dei titolari effettivi**, sulle quali ci si concentrerà nella presente sede.

### 1. Criteri di individuazione del ‘titolare effettivo’

In merito ai criteri di individuazione del c.d. ‘titolare effettivo’ – che, in base alla definizione di cui al vigente art. 1, comma 1, lett. pp), del D.Lgs. n. 231 del 2007 e non incisa dal D.Lgs. n. 125 del 2019, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita – va detto che l’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 125 del 2019 **modifica l’art. 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007**, introducendo un **correttivo** che consiste nell’inversione dei vigenti commi 4 e 5 di tale articolo.

Tale inversione sarebbe funzionale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, a rendere più comprensibile la norma che, in esito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 125, dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, presenterà i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche nei commi dall’1 al 4, laddove il nuovo comma 5 riporterà il **criterio residuale secondo cui, qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statuari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.**

La maggiore intelligibilità della norma deriverebbe dal chiarimento che il criterio che permette di individuare il titolare effettivo nei soggetti titolari di funzioni di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica ha natura residuale rispetto ai criteri recati dai commi precedenti. In effetti, l’inversione dell’ordine dei commi, unitamente a talune marginali integrazioni letterali, consentirà di leggere la norma nel senso che il titolare effettivo possa essere individuato nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, **non cumulativamente, ma in relazione alle specifiche organizzative o statutarie di ciascun ente.**

Va inoltre segnalato che il medesimo art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 125 del 2019 **integra il comma 6 del citato art. 20** del vigente D.Lgs. n. 231 del 2007, specificando – per quanto riguarda l’obbligo dei cosiddetti soggetti obbligati di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo – che essi dovranno **altresì tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito l’individuazione del titolare effettivo secondo i criteri di cui ai commi dall’1 al 4 dell’art. 20 e, dunque, delle ragioni che hanno spinto a fare ricorso al criterio residuale di cui al comma 5.**



Ciò al fine di consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo che – in base alle indicazioni contenute nella norma – ha portato all'individuazione del soggetto nell'interesse del quale, in ultima istanza, è instaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

## 2. Accessibilità al registro dei titolari effettivi

Per quel che attiene al regime di accessibilità al Registro dei titolari effettivi, va premesso che il vigente art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, rubricato '*Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust*', stabilisce che **le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese** di cui all'art. 2188 c.c. e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, **comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese**, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato, prevedendo, per l'eventuale omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, l'assoggettamento alla **sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c.** che, come è noto, sanziona le ipotesi di omessa/intempestiva esecuzione, nei termini prescritti, di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese.

L'operatività della previsione, tuttavia, è stata 'sterilizzata' per effetto della mancata adozione, ad opera del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del decreto attuativo di cui al vigente art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231 del 2007, con cui si sarebbe dovuto stabilire – tra l'altro – i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei *trust* da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione. Tale decreto attuativo doveva essere adottato nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90 del 2017, con cui si è da ultimo novellata la normativa nazionale antiriciclaggio.

Su tale quadro normativo, interviene ora il D.Lgs. n. 125 del 2019, almeno in parte modificando il regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 125 del 2019 sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, in cui, ad oggi, sono riportate le limitazioni soggettive all'accesso alla sezione del Registro delle imprese dedicata ai titolari effettivi, **prevedendo che l'accesso in questione sia consentito al pubblico (e non più ai soli portatori di interessi), dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della Legge n. 580 del 1993.**

**L'accesso avrà ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'art. 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.**

Vengono inoltre identificati **due casi in cui l'accesso alle informazioni è escluso**: qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

**Un più ampio accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva riguarderà anche i trust.** Rispetto al sistema attualmente vigente, infatti, viene **esteso l'ambito soggettivo** sia con riferimento alle entità che dovranno comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva – la norma menzionando, accanto ai *trust*, gli **istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana** [cfr. art. 2, comma 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. n. 125 del 2019 che va a modificare il vigente art. 21, co. 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 231 del 2007] – sia con riferimento a coloro ai quali è consentito l'accesso. A tal riguardo, è previsto, infatti, che, oltre alle autorità competenti e ai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, possono accedere alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei *trust* anche i **soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato**, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale [cfr. art. 2, comma 1, lett. h), n. 4) del D.Lgs. n. 125 del 2019 che va a modificare il vigente art. 21, co. 4, del D.Lgs. n. 231 del 2007, inserendovi la lett. d-bis)].

Ancora una volta viene **rimesso ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, da approvare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentito, questa volta, il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di dettagliare tutta una serie di aspetti, tra cui **le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro delle imprese le eventuali incongruenze** rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro medesimo, e le informazioni, sempre



relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela e **le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea** istituita dall'art. 22, par. 1, della direttiva (UE) 2017/1132 al fine di garantire **l'interconnessione tra le due istituende sezioni del Registro delle imprese e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri** per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e *trust*.

Quanto alla **tempistica di adozione del** menzionato **decreto attuativo**, è possibile rilevare che l'art. 5 del D.Lgs. n. 125 del 2019, interpolando il vigente art. 9 del D.Lgs. n. 90 del 2017, ha portato da 12 mesi a 36 mesi dalla data di entrata in vigore di tale ultimo Decreto Legislativo (vale a dire dal 4 luglio 2017) l'arco temporale utile per l'adozione del decreto attuativo, che, pertanto, dovrebbe essere emanato, al più tardi, **entro il prossimo 4 luglio 2020**.

Merita infine segnalare che – in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 11) del D.Lgs. n. 125 del 2019 che va a modificare il vigente art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, inserendovi il comma *7-bis* - **i soggetti obbligati che consulteranno i Registri delle persone giuridiche e/o dei trust a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo saranno tenuti ad acquisire e conservare prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione**.

Quelle sopraelencate sono solo alcune delle novità che, a partire dal prossimo 10 novembre, caratterizzeranno la normativa italiana di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ad esse, peraltro, si aggiungono le recenti **modifiche al regime dell'utilizzo del contante** contemplate dall'art. 18 di cui al **Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre**, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Tale art. 18 del D.L. n. 124 del 2019, modificando l'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinisce:

- la **soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e
- la **soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo *17-bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

In entrambi i casi, è previsto che il **valore soglia**, ad oggi pari a 3.000 euro, **venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

In chiusura, si ritiene utile fare cenno alla circostanza che la *compliance* alle normative di riforma sopracitate è in grado di rilevare anche ai sensi e agli effetti del **D.Lgs. n. 231 del 2001**, in termini di prevenzione dei rischi di commissione dei reati-presupposto di riciclaggio (art. *648-bis* c.p.), autoriciclaggio (art. *648-ter* 1 c.p.) e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. *270-quinquies* 1 c.p.), con conseguente **opportuno aggiornamento dei Modelli** - in particolare dei soggetti obbligati, ma non solo - attraverso l'integrazione e/o revisione dei pertinenti protocolli di controllo.



## La tutela della cybersicurezza e gli impatti sul D. Lgs. n. 231/2001

Lo scorso 21 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 105 denominato *'Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica'*.

Il provvedimento mira a minimizzare i rischi derivanti da eventuali attacchi alle reti assicurando, al contempo, la possibilità di usufruire dei più avanzati strumenti offerti dallo sviluppo tecnologico.

Il D. L. n. 105 del 2019, in particolare, intende evitare la compromissione dell'integrità e della sicurezza delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, assicurando, altresì, la massima efficacia e tempestività nel contrastare eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico.

Al fine di realizzare i summenzionati obiettivi, l'art. 1, comma 1 del Decreto istituisce un *'perimetro di sicurezza nazionale cibernetica'* applicabile alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, che esercitano una funzione essenziale dello Stato o che prestano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Tali soggetti, pertanto, saranno tenuti a rispettare una serie di obblighi informativi e procedimentali e risulteranno sottoposti ad attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (qualora si tratti di soggetti pubblici), o del Ministero dello Sviluppo economico (qualora si tratti di soggetti privati).

Ulteriore novità introdotta dal D. L. n. 105 del 2019 è rappresentata dall'art. 1, comma 2 lett. b) che prevede l'obbligo per i destinatari del provvedimento di predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, l'elenco di reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza il cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa comportare un pregiudizio per gli interessi dello Stato. Inoltre, il comma 6 lett. a) dello stesso articolo dispone che i soggetti di cui al comma 2 lett. a), o le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lett. b), debbano darne comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) che, a sua volta, potrà, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione (prorogabili di quindici giorni), effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software.

Al fine di assicurare il rispetto delle citate prescrizioni il Decreto Legge introduce una nuova fattispecie criminosa impattante sulla responsabilità amministrativa degli enti. Invero, l'art. 1, comma 11 prevede che *"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni"*.

Il successivo comma 11-bis modifica l'art. 24-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevedendo che, per la commissione della summenzionata fattispecie criminosa, l'ente eventualmente responsabile possa vedersi comminare una sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto, i soggetti tenuti al rispetto delle summenzionate prescrizioni dovranno valutare se procedere all'aggiornamento dei propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla predisposizione di specifici presidi volti a prevenire la commissione della predetta fattispecie criminosa.



# Privacy

## EPDB - adottate in via definitiva le linee guida sull'ambito di applicazione territoriale del GDPR

Lo scorso 12 novembre 2019 l'European Data Protection Board ('EDPB') ha adottato, durante la sua quindicesima sessione plenaria, la versione definitiva delle linee guida n. 3/2018, già pubblicate il 16 novembre 2018 ed oggetto di preventiva consultazione pubblica, in materia di applicazione territoriale del GDPR *ex art. 3*.

Tali linee guida mirano a fornire un'interpretazione comune del GDPR per le autorità di protezione dei dati nell'Area Economica Europea ('EEA') nel momento in cui si trovano a valutare se un peculiare trattamento effettuato da un titolare o da un responsabile rientri nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, per come stabilito dall'art. 3 GDPR.

Le Linee guida forniscono ulteriori chiarimenti sull'applicazione del GDPR in varie situazioni, ad esempio, in cui il titolare del trattamento o il responsabile sono stabiliti al di fuori dell'EEA, analizzando quindi la designazione ed il ruolo del cd. rappresentante ai sensi dell'art. 27 del GDPR.

Come si legge dalle linee guida, l'EDPB ha definitivamente adottato i due criteri principali per determinare se un trattamento rientri nell'ambito di applicazione del GDPR, ovvero:

- *'Establishment criterion'* di cui all'art. 3 par.1 GDPR, secondo cui a rilevare non è il luogo geografico in cui il trattamento viene effettuato, quanto piuttosto la presenza in Europa, per mezzo di uno stabilimento, di un titolare o di un responsabile e il fatto che il trattamento da essi effettuato avvenga nel contesto delle attività di quello stabilimento;
- *'Targeting criterion'* di cui all'art. 3 par. 2 GDPR, in base al quale si applica il GDPR quando il trattamento si focalizza sulla collocazione fisica e geografica degli interessati, e di tutti i soggetti destinatari del trattamento, e si sostanzia o in un'offerta di beni o servizi a soggetti interessati che si trovano nell'Unione Europea, oppure nel monitoraggio del comportamento di tali soggetti. E' opportuno puntualizzare che non rileva il fatto di essere cittadini dell'Unione Europea per l'applicazione del GDPR.

Le linee guida integrate hanno quindi reso definitivi i criteri già individuati nel 2018, aggiornando la formulazione originaria al fine di rispondere ai commenti ed ai feedback ricevuti durante la loro prima versione.

In considerazione della peculiarità della disciplina introdotta con il GDPR e del suo estensivo ambito di applicazione, è sempre opportuno effettuare un'analisi accurata dei processi di trattamento effettuati all'interno delle società, prestando particolare attenzione nei casi di gruppi societari con numerose sedi distaccate all'estero, anche *extra-UE*. I gruppi presentano infatti sistemi integrati e condivisi a livello globale, che necessitano quindi di un sistema di gestione privacy GDPR *compliant* internazionale, il più delle volte assente o carente data la scarsa attenzione delle sedi distaccate *extra-UE* alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati trattati. La vulnerabilità di questi sistemi potrebbe infatti esporre le società, *compliant* sul territorio nazionale, ad elevate sanzioni per violazioni perpetrate nelle sedi distaccate o per trasferimenti verso queste società – ancorché facenti parte del gruppo societario – che non garantiscono un trattamento sicuro dei dati personali.



# Labour

## **Direttiva UE: maggiori protezioni per il *whistleblower***

La direttiva europea sul *whistleblowing*, approvata in via definitiva il 7 ottobre, renderà obbligatoria, entro i prossimi due anni, l'adozione di una normativa volta a rendere più stringenti le tutele per i lavoratori sia pubblici che privati che segnalano illeciti.

In primo luogo, sarà vietata ogni forma di ritorsione sia diretta che indiretta nei confronti non solo del segnalante, ma anche di colleghi, rappresentanti sindacali e altri soggetti che lo abbiano aiutato. Tra le misure proibite rientrano, ad esempio, il licenziamento, la retrocessione o l'imposizione di misure disciplinari, l'annullamento di licenze o permessi, le molestie e i danni, anche reputazionali, nonché la perdita finanziaria.

Al fine di rendere il divieto più effettivo, è rimesso agli Stati membri il compito di prevedere sanzioni volte a punire azioni ritorsive e atti vessatori, nonché ad assicurare che le vittime di ritorsioni abbiano accesso a idonei mezzi di ricorso contro tali reazioni.

Quanto alle modalità con cui l'illecito è stato dal lavoratore scoperto, sarà esclusa la responsabilità del segnalante in tutti i casi in cui abbia avuto accesso legalmente alle informazioni oggetto della segnalazione. In particolare, queste misure protettive dovranno trovare applicazione anche se il segnalante fa copia di documenti o li rimuove dagli uffici aziendali, nonché quando acquisisce informazioni fotografando locali ai quali non ha normalmente accesso. Il *whistleblower* rimane, invece, penalmente responsabile nel caso in cui, per esempio, ottenga le informazioni tramite hackeraggio o violazione di domicilio.

Dal punto di vista processuale, in caso di presunte ritorsioni, spetterà alla persona che ha posto in essere l'azione vessatoria provare che la stessa non era in alcun modo connessa alla segnalazione. Inoltre, nel caso di procedimenti per diffamazione o in materia di violazione del diritto d'autore, di segreti commerciali, di riservatezza e di protezione dei dati personali, il segnalante potrà difendersi adducendo solo che la segnalazione è avvenuta conformemente alla direttiva. Spetterà, pertanto, alla persona che ha avviato il procedimento dimostrare che era, invece, intenzione del segnalante violare la Legge.

Infine, dovrà essere prevista una serie di misure di supporto al segnalante quali efficace assistenza da parte delle autorità competenti, consulenza legale, assistenza finanziaria e supporto psicologico nell'ambito dei vari procedimenti legali.



## Cessione ramo d'azienda: nessuna decadenza per passare al cessionario

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28750/2019, ribadisce che nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda, secondo l'art. 2112 c.c., non si applicano i termini di decadenza previsti dall'art. 32, comma 4, della Legge 183/2010 se il lavoratore reclama il diritto a essere ricompreso nel perimetro del segmento aziendale ceduto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario.

Da un punto di vista giuslavoristico, nelle situazioni di circolazione di rami d'azienda possono sorgere due problemi: da una parte può accadere che un lavoratore, individuato come appartenente al ramo trasferito, decida di opporsi al trasferimento affermando di non farne parte; dall'altra parte può, all'opposto, accadere che un lavoratore, rimasto presso l'impresa cedente, lamenti l'"esclusione" e si rivolga ad un Giudice chiedendo la costituzione (*rectius*: la prosecuzione) del rapporto di lavoro in capo all'impresa cessionaria.

Il legislatore del 2010 ha introdotto l'onere del lavoratore di impugnare stragiudizialmente la cessione del proprio contratto dall'impresa cedente all'impresa cessionaria entro 60 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento (art. 32, comma 4, lett. c, Legge n. 183/2010). Analogo termine di decadenza, tuttavia, non è stato espressamente previsto con riferimento all'ipotesi in cui il lavoratore escluso dal trasferimento intenda agire al fine di veder accertato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, con la conseguenza che – di fatto – tali lavoratori possono sollevare le loro contestazioni negli ordinari termini di prescrizione, ossia anche ad anni di distanza dal (mancato) trasferimento.

Attesa la ratio della norma, volta a tutelare l'esigenza di celere definizione delle situazioni giuridiche controverse la Corte territoriale aveva quindi provato a sostenere che il termine di decadenza previsto dall'art. 32 della Legge n. 183/2010 potesse trovare applicazione anche qualora un dipendente, a fronte di un legittimo trasferimento d'azienda, rivendichi il diritto a proseguire il rapporto con il soggetto cessionario.

La soluzione, tuttavia, non ha incontrato il favore della Cassazione che ha precisato che la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., sicché non vi è alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta *ope legis*.



# Intellectual Property

## Marchi simili e videogiochi: il tribunale dell'Unione Europea si pronuncia sul grado di attenzione medio dei consumatori

In data 10 ottobre scorso, il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciato su un caso riguardante il rischio di confusione tra due marchi simili, depositati per prodotti a carattere ludico quali i videogiochi.

La controversia sorgeva dall'opposizione alla registrazione del marchio europeo 'Dungeons' – depositato il 18 settembre 2014 dalla società *Kalypso Media Group GmbH* per le classi 9 ('*software di gioco per computer*') e 28 ('*giocattoli*') della classificazione di Nizza – presentata dalla società americana *Wizards of the Coast LLC*, titolare del marchio europeo anteriore 'Dungeons and Dragons', registrato per prodotti analoghi e corrispondente alla denominazione del noto gioco di genere *fantasy*.

L'opposizione era incentrata sul potenziale rischio di confusione che sussiste tra i segni oggetto di registrazione e veniva accolta dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (c.d. 'Euipo') e confermata dalla successiva decisione della Commissione di Ricorso del 21 settembre 2018.

La società *Kalypso* investiva dunque il Tribunale dell'Unione Europea per ottenere l'annullamento di tale decisione affermando come la Commissione di Ricorso avesse commesso errori nella valutazione del rischio di confusione tra i due segni, sulla base di diverse considerazioni.

L'appellante sosteneva che, in forza della diffusione dell'uso di simili termini per il mercato dei *videogame*, la denominazione '*Dungeons & Dragons*' avrebbe un basso carattere distintivo; contestava inoltre la valutazione della somiglianza complessiva tra i segni, identici a suo avviso solo per una parola.

Il Tribunale ha rigettato l'appello della società *Kalypso* confermando la precedente decisione della Commissione Ricorsi. Vengono in rilievo in particolare le seguenti considerazioni:

- *"i giochi e i giochi per computer sono facilmente accessibili a tutti, compresi quelli senza particolari conoscenze, e possono quindi essere assimilati ad articoli di consumo quotidiano, in quanto, come ha giustamente sostenuto la commissione di ricorso, essi non sono più venduti solo su "mercati mirati", ma sono diventati mainstream"* (§ 36). Il pubblico di riferimento varia dunque da un pubblico specialistico al pubblico più generalista e di conseguenza *"il rischio di confusione deve essere valutato nei confronti del pubblico che mostra il livello di attenzione più basso"*.
- la somiglianza visiva e fonetica dei segni è elevata, tenuto conto che la parola 'Dungeons' viene riprodotta nella parte iniziale di entrambi i segni e ciò *"è in grado di attirare l'attenzione del consumatore sia visivamente che foneticamente"*.
- *"la ricorrente non ha dimostrato che molti marchi che consistono o contengono il termine "dungeons" sono stati utilizzati nello specifico segmento di mercato dei giochi o dei giochi per computer"* (§ 66). Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore, ai fini del giudizio di somiglianza, deve essere considerato *"almeno nella norma"*.



## La celebre immagine che ritrae Falcone e Borsellino non è un'opera d'arte fotografica

Scattata il 27 marzo 1992 ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal fotoreporter Tony Gentile nel corso della presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del collega dei due, Giuseppe Ayala, la fotografia che ritrae i due celebri soggetti sorridenti uno accanto all'altro è diventata negli anni simbolo della lotta al sistema mafioso.

Si è recentemente concluso così il giudizio di primo grado, instaurato dall'autore dello scatto, che chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il carattere autoriale dello stesso ai sensi dell'articolo 2 della Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941, la 'Legge') e, conseguentemente, di condannare la RAI Radiotelevisione Italiana per l'illecito utilizzo della propria fotografia.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la fotografia di Falcone e Borsellino si collochi tra quelle semplici in quanto *"testimonianza, a mo' di cronaca di una situazione di fatto, il momento di sorriso e di rilassamento di due magistrati durante un congresso"*.

La peculiarità dello scatto risiederebbe dunque nell'eccezionalità dei soggetti ritratti e nella loro storia e non nella tecnica con la quale questo è stato realizzato (in termini, ad esempio, di scelta di posa, di luci o di sfondo).

La Sentenza in oggetto conferma un principio già sancito da parte della giurisprudenza in materia di fotografie e cioè che la fotografia, quale opera d'arte, presuppone *"una lunga accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile nel quale l'autore sintetizza la sua visione del soggetto"*.

In breve, secondo i Giudici, per accedere alla tutela autoriale:

- il fotografo deve avere in mente un preciso obiettivo pittorico e creativo di valore artistico che sia particolarmente innovativo;
- la fotografia deve essere espressione di un preciso progetto artistico, di uno stile e di un momento creativo.

Solo se realizzate in questo modo le fotografie possono accedere alla piena tutela accordata alle opere dell'ingegno che dura fino a 70 anni dalla morte dell'autore. In mancanza dei predetti requisiti invece, come nel caso in esame, la fotografia rientrerà tra quelle semplici e sarà protetta dai c.d. diritti connessi per un periodo di 20 anni.

## La fibbia a morsetto non è un'esclusiva della maison fiorentina Gucci

Il Tribunale di Fermo con Sentenza del 10 ottobre 2019 ha dato ragione all'imprenditore calzaturiero Silvano Lattanzi, a seguito dell'accusa di contraffazione di marchio mossa dalla maison fiorentina Gucci, il cui marchio è di titolarità del Gruppo francese Kering.

In attesa che venga reso disponibile il testo integrale della Sentenza, con la motivazione, l'imprenditore marchigiano ha annunciato la notizia che lo vede vincitore in relazione ad una controversia in cui era stato accusato di aver copiato la fibbia a morsetto da cavallo che la maison fiorentina utilizza per contraddistinguere i suoi mocassini.

Lattanzi, corso del processo aveva prodotto in giudizio numerose prove atte a dimostrare che la fibbia a morsetto non fosse un'esclusiva della maison fiorentina, arrivando a presentare in aula valigie piene di scarpe, scatole, fotografie e documenti, al fine di dimostrare di aver inventato lui stesso quell'accessorio negli anni '60.

Lattanzi o si è quindi difeso affermando di aver utilizzato quella stessa fibbia nei mocassini già dagli anni '70, mentre Gucci avrebbe provveduto alla registrazione solo nel 2005. I legali di Lattanzi hanno sostenuto che *"la fibbia stessa non è un marchio figurativo, non identifica l'azienda e può essere rivisitata a seconda dell'uso e della scarpa in cui viene inserita"*.

La difesa di Gucci si era invece incentrata nella produzione di alcuni documenti in grado di dimostrare come l'utilizzo della fibbia in questione, nei laboratori della maison fiorentina, risalirebbe agli anni '50.

In attesa che siano pubblicate le motivazioni della sentenza, non è ancora noto se Gucci intenda o meno presentare appello contro la pronuncia del Tribunale di Fermo.



**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto: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](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://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").