



Legal Newsletter n. 10/2018

Tax & Legal

Updates:

Corporate

Labour

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

kpmg.com/it



Sommario

Corporate

Patti parasociali: nullità della clausola che dispone il rinnovo tacito per contrarietà all'ordine pubblico.....	4
Diritto di recesso del socio dissenziente in seguito ad una trasformazione.....	4
La natura non postergata dei versamenti in conto futuro aumento capitale.....	5

Labour

Trasferimento di azienda e tutela dei lavoratori.....	6
Obbligo di <i>repêchage</i> in un 'congruo periodo di tempo' successivo al licenziamento.....	6
Illegittimo il licenziamento del dirigente se la società non prova il calo del fatturato.....	7

Governance, Regulatory & Compliance

<i>Whistleblowing</i> e privacy.....	8
Reati commessi da 'non apicali': il Modello di organizzazione 'salva' sempre l'ente.....	10

Intellectual Property

Marchi+3: le agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi europei ed internazionali.....	12
L'accertamento del valore artistico per le opere dell' <i>industrial design</i>	13

Corporate

Patti parasociali: nullità della clausola che dispone il rinnovo tacito per contrarietà all'ordine pubblico

La Corte d'Appello di Brescia (App. Brescia 1568/2018) si è espressa in materia di accordi di natura parasociale, con una decisione particolarmente innovativa. La Corte bresciana ha infatti dichiarato la nullità per contrarietà all'ordine pubblico della clausola di un patto parasociale che prevedeva che alla sua scadenza il patto si sarebbe rinnovato automaticamente per altri cinque anni, in assenza di disdetta da comunicarsi entro un anno prima della scadenza.

È noto che il codice civile impone un importante limite di durata per quegli accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati al di fuori dell'atto costitutivo e con cui gli stessi si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. Mediante tali accordi si va tipicamente a limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci, ovvero la possibilità di trasferire le quote in loro possesso. La *ratio* di tale norma si basa sul fondamentale contemperamento operato dal legislatore tra l'esigenza dei soci di stabilizzare gli assetti proprietari e la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi in riforma di una decisione arbitrale con cui erano state dichiarate invalide ed inefficaci le comunicazioni di alcuni soci di voler recedere dal patto parasociale. In ragione dell'inefficacia delle suddette comunicazioni, l'arbitro aveva dichiarato la rinnovazione del patto fino al 30 settembre 2019. Chiamata a pronunciarsi sulla nullità del lodo, la Corte ha ricordato che la norma sulla durata dei patti parasociali è imperativa, avendo il legislatore voluto stabilire limitazioni all'autonomia negoziale per ragioni di ordine pubblico economico. Ad opinione della Corte, una lettura della norma aderente alla *ratio* sopraesposta impone che il prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti.

Sebbene non abbia escluso a priori che la volontà di rinnovare il patto possa avvenire sulla base di una manifestazione tacita, ossia in mancanza di un espresso atto di disdetta, la Corte ha ritenuto che la previsione dell'onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno dalla scadenza fosse elusiva della norma. Tale anticipazione si sostanzierebbe in un limite temporale alla libertà 'assoluta ed incondizionata' del socio di liberarsi dal patto alla sua scadenza. In ragione di quanto esposto, la Corte ha dichiarato la nullità della clausola contestata.

Diritto di recesso del socio dissenziente in seguito ad una trasformazione

La Cassazione si è espressa di recente (Cass. 2807/2018) sulla disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione.

Nel caso di specie, in occasione della trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni, alcuni soci dissenzienti avevano espresso la propria volontà di recedere dalla società. Sul punto era sorta una disputa legata alla disciplina applicabile al recesso: ossia, se fosse ancora possibile il ricorso alla disciplina del recesso della società trasformata (S.r.l.) o se fosse necessario applicare quello della società risultante dalla trasformazione (S.p.A.).

Precisamente, i soci avevano esercitato il diritto oltre il termine di 15 giorni previsto dalla disciplina delle S.p.A. Dunque, da un lato, se fosse stata applicabile la disciplina delle S.p.A., il recesso sarebbe stato tardivo, poiché esercitato fuori termine. Dall'altro, invece, ai sensi della disciplina delle S.r.l., il diritto di recesso sarebbe stato esercitato legittimamente - non essendo previsto alcun termine specifico.

La Cassazione ha quindi ricordato che anche in presenza di lacune nella disciplina specifica non si possa automaticamente per analogia applicare quella dettata per la società risultante dalla trasformazione, stante la natura autonoma dei due tipi societari, e ha specificato che nelle ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo sulle modalità e i tempi attraverso cui il recesso può essere esercitato, non si potrà fare ricorso all'analogia, ma si dovrà fare ricorso ai principi del diritto comune riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto secondo buona fede, che operano come fonte di integrazione della regolamentazione contrattuale.

Deve quindi concludersi che in caso di trasformazione della S.r.l. in S.p.A., il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della S.r.l. prima della sua trasformazione e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza. Sarebbe infatti contraddittorio - nonché contrario a buona fede - applicare la disciplina della società risultante dalla trasformazione e imporre al socio dissenziente di esserne comunque assoggettato.

La natura non postergata dei versamenti in conto futuro aumento capitale

La Corte di Cassazione (Cass. 31186/2018) è tornata a pronunciarsi in tema di conferimenti in conto futuro aumento capitale, specificando che al credito sorto nei confronti del socio conferente, a fronte dell'aumento di capitale non deliberato, non si applica la disciplina della postergazione prevista all'art. 2467 del codice civile per le società a responsabilità limitata.

I versamenti in conto futuro aumento capitale costituiscono delle erogazioni dei soci in previsione di una futura delibera di aumento del capitale a pagamento. Si tratta di un contratto tra società e socio, sottoposto alla condizione risolutiva dell'adozione della delibera di aumento. Tali versamenti del socio vengono effettuati non a titolo di mutuo, bensì come apporto di capitale di rischio. Pertanto, il diritto alla restituzione delle somme erogate - prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società - sussiste quando il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale delibera non sia intervenuta.

La natura atipica di tali versamenti fa sì che risulti spesso difficile la loro qualificazione giuridica. Difatti, stante l'assenza di particolari requisiti di forma, non è sempre agevole isolare la loro natura rispetto ad altre fattispecie quali, ad esempio, i versamenti 'in conto capitale' e i finanziamenti dei soci. Questi ultimi, in particolare, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 2467 c.c., a norma del quale il credito dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e sorge l'obbligo di restituzione se il pagamento è avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso della curatela fallimentare di una società per azioni, proposto contro la sentenza del tribunale che aveva ammesso al passivo, senza prevederne la postergazione, il credito del socio relativo a dei versamenti effettuati. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del tribunale che, facendo applicazione dei canoni dell'interpretazione contrattuale, aveva ritenuto i versamenti effettuati condizionati ad un futuro aumento di capitale.

Ad opinione della Corte, la 'provvisorietà' dei versamenti in conto futuro aumento capitale consegue al mancato perfezionamento dell'aumento in funzione del quale l'erogazione è fatta, non alla causa tipica del credito. Pertanto, il diritto del socio a vedersi restituita l'erogazione a fronte dell'aumento non avvenuto non può ritenersi postergato alla soddisfazione degli altri creditori.

Labour

Trasferimento di azienda e tutela dei lavoratori

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in tema di trasferimento d'azienda, distinguendolo dalla mera successione di una società nei rapporti giuridici in essere di un'altra azienda. La precedente distinzione rileva soprattutto per i diversi effetti che le due operazioni producono sui contratti di lavoro e sul trattamento economico e retributivo spettante ai lavoratori.

La Corte, in particolare, è partita dall'esame della domanda di una lavoratrice, la quale mirava ad accertare le differenze retributive - tra quanto di fatto percepito e quanto spettante in base al contratto di lavoro sottoscritto con il precedente datore di lavoro - emerse in seguito al mutamento del proprio datore di lavoro: ossia, in seguito al subentro di una nuova società al precedente titolare nell'attività d'impresa.

Precisamente, il problema era sorto circa la qualificazione della predetta operazione come una successione di un'azienda nei rapporti giuridici in essere dell'altra o come un trasferimento d'azienda. In base alla scelta operata, infatti, discendono diversi effetti sui contratti di lavoro in essere e, precisamente: nella mera successione nei rapporti giuridici, non sono applicabili né l'obbligo di mantenere inalterato il trattamento economico e retributivo dei lavoratori né il divieto di mutazioni peggiorative allo stesso, prescrizioni invece pienamente operanti nel caso di trasferimento d'azienda.

Sul punto, la Corte ha sancito che si era verificata una cessione d'azienda e non una mera successione di datori di lavoro, dichiarando dunque illegittima la variazione peggiorativa delle condizioni salariali della lavoratrice, posta in essere dal nuovo datore di lavoro.

A supporto della propria tesi, la Corte ha addotto due elementi: da un lato, la prosecuzione della medesima attività con identità di locali, mezzi e personale nonché, dall'altro, l'estrema brevità dell'interruzione del rapporto di lavoro nel passaggio da un datore di lavoro al successivo. Difatti, secondo i giudici, detti elementi sarebbero bastevoli per configurare una cessione d'azienda e, dunque, per l'applicabilità della relativa tutela a favore dei lavoratori coinvolti.

In conclusione, la fattispecie del trasferimento di azienda sussiste ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico - giuridico adottato.

Obbligo di *repêchage* in un 'congruo periodo di tempo' successivo al licenziamento

La Corte di cassazione (Cass. Civ., 5 dicembre 2018, n. 31495) è tornata a pronunciarsi sul *repêchage* quale presupposto costitutivo, unitamente alle ragioni economiche, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966. L'istituto del *repêchage*, di creazione giurisprudenziale, impone al datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di poter - ragionevolmente e senza che ciò comporti rilevanti modifiche organizzative - adibire il dipendente interessato ad altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche deteriori, con il limite del rispetto della dignità del lavoratore. La previsione di un tale obbligo in capo al datore di lavoro trova la sua *ratio* tanto nella tutela costituzionale del lavoro, quanto nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che non può concretarsi in mere finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l'appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo a seguito di una riorganizzazione aziendale causata da alcune criticità nel mercato di riferimento. Nei motivi di ricorso il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, l. 604/1966, a norma del quale spetta al datore di lavoro l'onere della prova del giustificato motivo di licenziamento, e degli artt. 1375 e 2697 c.c., sulla buona fede contrattuale e l'onere della prova. In particolare, il lavoratore ha dedotto la '*pretestuosa modulazione*' dell'impossibilità di ricollocazione, in ragione delle dimissioni di due capiarea che sarebbero divenute effettive poco tempo dopo il suo licenziamento e per la cui copertura erano state compiute due nuove assunzioni.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato proprio nel valutare la possibilità di collocazione solo con riferimento al momento del licenziamento, e non anche ad *'un congruo periodo di tempo successivo'*.

In conclusione, con questa decisione la Corte di Cassazione ha esteso il periodo temporale sul quale deve essere valutata la possibilità di ripescaggio, onerando il datore di lavoro di una prova che, come dimostrato dalle decisioni in materia, è già difficile ove riferita ad una valutazione soltanto *'istantanea'*.

Illegittimo il licenziamento del dirigente se la società non prova il calo del fatturato

La Corte di Cassazione è tornata sul tema del giustificato motivo oggettivo di licenziamento del dirigente, stabilendo che anche in questo caso devono risultare provate tutte le circostanze poste alla base del licenziamento, prova che non si sottrae al sindacato del giudice anche ove legata ad esigenze di natura imprenditoriale.

Spetta al giudice di merito la valutazione in ordine al calo di fatturato posto alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, che deve essere quindi provato dal datore di lavoro, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari. È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 dicembre 2018, n. 31318) con una recente decisione intervenuta sull'impugnazione del licenziamento intimato ad una dirigente, in ragione dell'asserita contrazione del fatturato e la conseguente soppressione del dipartimento di appartenenza.

Nel caso di specie, il primo e il secondo grado di giudizio avevano accolto le deduzioni della dirigente licenziata, per l'effetto condannando il datore di lavoro a corrispondere l'indennità supplementare dirigenziale riconosciuta dal contratto collettivo applicabile. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, la società datrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione assumendo che il giudice del merito avrebbe espresso una valutazione in ordine a scelte imprenditoriali insindacabili. Ad opinione della società ricorrente, la decisione della società di sopprimere una determinata funzione dirigenziale rientrerebbe nel proprio potere di autorganizzazione. Inoltre, la ricorrente ha opposto che il licenziamento del lavoratore-dirigente sarebbe legittimo anche in assenza di giustificato motivo, *'essendo sufficiente il più generico principio della giustificatezza, unitamente all'assenza di ragioni discriminatorie'*. Nel rigettare il motivo di ricorso appena esposto, la S.C. ha invece rilevato che, *'in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto'*.

Sebbene sia sottratto al giudice ogni sindacato sulla scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in ossequio alla libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., lo stesso non può dirsi in ordine alla valutazione della prova che il datore di lavoro è tenuto a dare circa i motivi addotti a fondamento del licenziamento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha quindi confermato la decisione del giudice di merito che non aveva ritenuto provate le esigenze di riduzione dei costi e diminuzione del fatturato della società, che risultava al contrario florida.

Governance, Regulatory & Compliance

Whistleblowing e privacy

Dopo una prima introduzione del *Whistleblowing* nel solo settore pubblico, avvenuta per mezzo della **Legge n. 190 del 2012**, il legislatore, mediante il **D. Lgs. n.179 del 2017**, si è fatto carico della regolamentazione della materia anche nel settore privato.

La procedura del *Whistleblowing* si caratterizza in quanto mira ad assicurare un'elevata protezione al soggetto che segnali illeciti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, contro eventuali misure discriminatorie o comunque penalizzanti nel rapporto di lavoro. In tal modo si vuole non solo proteggere il soggetto segnalante, ma anche incoraggiare la segnalazione degli illeciti di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza.

Il whistleblower trova tutela anche all'interno del **D. Lgs. n. 231/2001**: all'interno dell'art. 6 del suddetto decreto è stato invero inserito il comma 2-bis⁽¹⁾ che disciplina la procedura del *Whistleblowing* all'interno di quelle società che abbiano deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ben si comprende, allora, come una simile disciplina abbia ripercussioni anche in ambito privacy: un sistema di reportistica come quello previsto dalla Legge n. 179/2017 comporta il trattamento dei dati personali appartenenti tanto al soggetto segnalante quanto al soggetto segnalato. I dati possono essere anche molto delicati come, appunto, quelli relativi alla presunta commissione di illeciti.

Se dal punto di vista della tutela del soggetto segnalante non risultano esservi problemi (ad esempio si richiede che l'attività di gestione della segnalazione ed il canale di segnalazione siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante), diversa è la questione con riferimento al soggetto segnalato: è invero indubbio che tale soggetto vada a subire una compressione del proprio diritto di accesso a tutte le informazioni sulle origini dei dati che lo riguardano, con il conseguente pericolo che sia quest'ultimo ad accollarsi tutti i rischi derivanti da eventuali segnalazioni strumentali anonime.

Se finora la tutela del soggetto segnalato non era stata oggetto di specifica previsione, il quadro sembra destinato a cambiare: invero, in tema di privacy, lo scorso 10 agosto è stato pubblicato il **D. Lgs. n. 101 del 2018**, provvedimento che presenta lo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del **GDPR (Regolamento Privacy 2016/679)**.

Norma particolarmente interessante sul tema della tutela del soggetto segnalato è quella prevista all'interno dell'art. 2 undecies del D. Lgs. n. 101/2018 (2) che prevede una limitazione all'esercizio dei diritti dell'interessato, qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del dipendente che segnala, ai sensi della Legge n. 179/2017, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

(1) Art. 6, comma 2-bis D. Lgs. 231/01 *'I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.'

(2) Art. 2 undecies D. Lgs. n. 101/2018: *'I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.'*

Il comma 3 dello stesso art. 2-*undecies* specifica ulteriormente le limitazioni, previste per il soggetto segnalato, all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15- 22 del GDPR (ossia: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o oblio, di limitazione, di portabilità e di opposizione al trattamento del dato). A riguardo, si prevede che l'esercizio dei suddetti diritti possa essere ritardato, limitato o anche escluso con apposita comunicazione motivata nei tempi e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, a meno che la suddetta comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

Si ricava, di conseguenza, che l'accesso da parte dell'interessato ai dati personali contenuti o connessi alla segnalazione di illeciti possa avvenire solo qualora risultino garantite specifiche misure di sicurezza o, in alternativa, qualora il Garante della Privacy abbia concesso la propria autorizzazione.

Alla luce di quanto finora esposto, risulta evidente come il legislatore abbia scelto di sacrificare totalmente i diritti del soggetto segnalato, al fine di garantire una tutela ancora più pregnante per il soggetto che decida di 'soffiare il fischietto'.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma'.



Reati commessi da 'non apicali': il Modello di organizzazione 'salva' sempre l'ente

Con la **sentenza n. 54640 del 2018**, depositata lo scorso 6 dicembre, la Corte di cassazione affronta il tema del diverso criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità penal-amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 a seconda che a commettere il reato-presupposto sia stato un soggetto apicale o, viceversa, un soggetto sottoposto, confermando in entrambi i casi l'importanza dell'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in commento, il responsabile del centro operativo di una società commerciale nelle forme di una S.p.A., che lavorava a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, vedeva confermata in appello la propria condanna per istigazione alla corruzione e la S.p.A. in questione veniva a sua volta riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo dipendente dal predetto delitto di istigazione, che si giudicava essere stato perpetrato dall'imputato in qualità di soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza e causalmente riconducibile all'inosservanza di tali obblighi di direzione o vigilanza.

La S.p.A., per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso, lamentando, per quel che più interessa in questa sede, violazione di legge processuale per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, considerato che l'impostazione accusatoria muoveva dal diverso presupposto del ruolo apicale dell'autore del reato e che la diversa qualificazione soggettiva di costui come soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, lungi dall'implicare una mera derubricazione, comportava, viceversa, una verifica in ordine al livello organizzativo all'interno del quale il reato era stato commesso e alla riconducibilità del reato in oggetto all'omissione degli obblighi di direzione o vigilanza.

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso della Società, ricorda che *'con riguardo a reati commessi da chi riveste posizione apicale la stessa trova espressione nell'art. 6 [del D.Lgs. n. 231 del 2001, N.d.R.], alla cui stregua l'ente, altrimenti responsabile, può opporre, secondo la scelta del legislatore delegato, la prova della preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, dell'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli a organismo dell'ente dotato di autonomi poteri, della fraudolenta elusione dei modelli, della non ravvisabilità di un'omessa o insufficiente vigilanza; con riguardo invece ai reati commessi da soggetti non apicali, la colpa, avente comunque il significato di rinviare ad un sistema complessivo di regole, è espressa dall'art. 7 [del D.Lgs. n. 231 del 2001, N.d.R.], in forza del quale l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza che è comunque da escludere in caso di preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi'*.

Pertanto, mentre nel caso di reato commesso da soggetto apicale, la mancata adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo è di per sé bastevole a fondare la responsabilità dell'ente, nell'ipotesi di reato commesso da soggetto non apicale tale circostanza non è di per sé sufficiente a radicare la responsabilità in capo all'ente, la quale tuttavia dovrà ritenersi sussistente nel caso di riscontrata assenza di un assetto organizzativo, connotato dall'attribuzione di mirati poteri e doveri e in grado di esercitare un'azione preventiva di reati della specie di quello verificatosi.

Sul presupposto che il principio di correlazione tra accusa e sentenza è da interpretare in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa, i giudici di legittimità hanno reputato che, nel caso di specie, detto principio sia stato rispettato essendo stato assicurato il contraddittorio in ordine al profilo della concreta qualificazione della responsabilità, incentrata su un modello che, stante la reale dinamica dell'ente, come ricostruita dai Giudici di merito, ha finito per presentare connotazioni assimilabili a quelle dell'originaria contestazione, comunque incentrata sulla mancata adozione e attuazione di specifiche regole cautelari.

In entrambi i casi infatti, fondamento dell'eventuale responsabilità dell'ente è una 'colpa in organizzazione', che si incentra su una mancata predisposizione di un sistema di regole e misure cautelari volte a prevenire determinati reati.

La Corte prosegue su questa tematica, affermando che, in ogni caso, il rispetto del dovere di direzione e vigilanza debba fondarsi sulla prevenzione, a livello organizzativo, del compimento di condotte incluse nel catalogo normativo, in particolare se inerenti ai rischi propri del tipo di impresa. Sottolinea inoltre, dando nuovamente risalto ad una sorta di dovere di organizzazione 'su misura' ritagliato sulla tipologia e le caratteristiche dell'impresa: nel caso in esame, la Società, operando a stretto contatto con la pubblica amministrazione avrebbe quanto meno dovuto predisporre delle misure cautelari interne, volte a prevenire il realizzarsi di condotte corruttive quali quelle in oggetto.



In conclusione, la sentenza in esame è estremamente chiara ed efficace nel descrivere la diversità del meccanismo ascrittivo della responsabilità all'ente a seconda che a commettere il 'reato presupposto' sia un soggetto apicale o piuttosto un soggetto sottoposto all'altrui direzione e controllo e a mettere in evidenza in ambedue i casi l'importanza dell'adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. In effetti:

1. nel primo caso (reato commesso da soggetti apicali) l'adozione e l'efficace attuazione di un tale modello, unitamente alla prova degli altri elementi richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, tra cui quello della fraudolenta elusione dello stesso, schiuderà la possibilità per l'ente di andare esente da responsabilità penal-amministrativa;
2. nel secondo caso (reato commesso da soggetti non apicali) l'adozione e l'efficace attuazione dell'anzidetto modello risulterà sufficiente ad evitare la condanna dell'ente.

Ne deriva che nella contraria ipotesi in cui il modello di organizzazione, gestione e controllo non sia stato adottato ed efficacemente attuato dall'ente:

1. nel primo caso (reato commesso da soggetti apicali) la mancata adozione del modello di gestione e controllo sarà da sé sola idonea ad integrare il requisito soggettivo di colpa organizzativa;
2. nel secondo caso (commesso da soggetti non apicali) la mancata adozione del modello di gestione e controllo comporterà uno scrutinio in ordine all'inadempimento degli obblighi di direzione e/o vigilanza posti in capo all'apicale e che si sarebbero dovuti tradurre in specifiche azioni preventive volte a scongiurare la commissione di reati-presupposto.



Intellectual Property

Marchi+3: le agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi europei ed internazionali

Il Ministero dello sviluppo economico, con un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281, ha reso noto il rifinanziamento del *Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea ed internazionali - Marchi+3*, avviato dallo stesso Ministero (MiSE) - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC - UIBM), con l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2017, e sospeso dal 3 maggio scorso per esaurimento delle risorse stanziato.

L'incremento della dotazione finanziaria iniziale del bando è finalizzato ad offrire supporto alle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei loro marchi, attraverso alcune misure agevolative volte soprattutto a sostenere capacità innovativa e competitiva.

Più specificatamente, secondo quanto si può evincere dal bando del Programma, tali misure riguardano sia agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici (indicate nel bando come 'Misura agevolativa A'), sia agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici (denominate invece 'Misura agevolativa B').

L'agevolazione concessa copre fino all'80% delle spese ammissibili, e fino al 90% per le domande che interessano Usa o Cina; in aggiunta, l'importo massimo che si può richiedere è pari a 6.000 euro per la misura A, mentre può arrivare a 8.000 per le domande che rientrano nella misura B e che designino Usa e/o Cina insieme ad un altro o più paesi. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

Le predette agevolazioni saranno concesse, altresì, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de *minimis*, secondo il quale l'importo complessivo degli aiuti de *minimis* accordati ad un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Per ciò che concerne i soggetti beneficiari, le agevolazioni possono essere richieste da micro, piccole e medie imprese che:

- hanno sede legale e operativa in Italia;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non sono in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non hanno nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- sono titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
- hanno pubblicato la domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell'EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell'OMPI (Romarin) per la Misura B, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Per accedere ai benefici sopra elencati, infine, le imprese interessate devono:

- Compilare il form on line sul sito www.marchipiu3.it, al fine di ottenere l'attribuzione del numero di protocollo, che dovrà poi essere riportato nella domanda di agevolazione;
- Inviare la domanda corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando, entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) all'indirizzo marchipiu3@legalmail.it.



L'accertamento del valore artistico per le opere dell'*industrial design*

L'accertamento del carattere creativo è fondamentale per determinare la tutelabilità di qualsiasi opera dell'ingegno. Come stabilito infatti dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, per il riconoscimento della tutela autoriale è determinante la creatività riscontrabile nell'opera, indipendentemente dal tipo di creazione intellettuale (art. 1 l. dir. aut. e 2575 cod. civ.), ed anche il titolo originario di acquisto del diritto è ricondotto alla creazione dell'opera (art. 6 l. dir. aut. e 2576 cod. civ.).

L'attività intellettuale, quindi, assume rilevanza per il diritto se ed in quanto si traduca in una forma espressiva originale, senza che sia richiesta una rispondenza a presupposti ideologici o a determinati canoni di valutazione.

Discorso diametralmente opposto riguarda invece il caso particolare dell'*industrial design*; in relazione ad esso, infatti, è specificamente richiesto, oltre al carattere creativo, *anche il valore artistico dell'opera*, per una precisa scelta del legislatore volta a superare le resistenze manifestate in ordine all'applicabilità della tutela autoriale.

In particolare, prima della riforma del 2001, attuativa della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, l'art. 2, n. 4, della l. dir. aut. ricomprendeva tra le opere proteggibili con il diritto d'autore quelle della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, *sempreché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate*. Le opere del disegno industriale erano, dunque, annoverate tra quelle proteggibili, pur dovendo soddisfare, in ogni caso, il requisito della scindibilità dell'aspetto artistico rispetto a quello funzionale. Con la riforma del 2001 è stata superata siffatta scindibilità e la previsione delle opere dell'*industrial design* è stata spostata all'apposito punto 10 dell'art. 2 l. dir. aut., ove sono appunto indicate, tra le opere protette, quelle del disegno industriale «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».

Alla luce di quanto sopra, se generalmente non è necessario accertare il pregio dal punto di vista artistico per riconoscere tutela autoriale - nonostante talune applicazioni non sempre precise da parte della giurisprudenza - *in caso di opere del disegno industriale tale verifica risulta imprescindibile, poiché il requisito viene indicato in modo aggiuntivo rispetto alla creatività*.

Non poche sono state le perplessità manifestate, all'indomani della riforma della normativa nazionale, circa tale requisito, *che sembrerebbe presupporre un vero e proprio giudizio di meritevolezza dell'opera di design*; più specificatamente, la predetta verifica del carattere artistico è stata oggetto di un acceso dibattito, scaturente perlopiù dal timore di incorrere in un giudizio di valore fortemente condizionato dal gusto estetico del giudicante, con conseguenti problemi in termini di **certezza del diritto**.

Proprio per queste ragioni, dopo anni di interpretazioni giurisprudenziali molto diverse tra loro, la Cassazione è intervenuta, sul punto, con un'importante pronuncia del 2015, nella quale ha finalmente chiarito la necessità di prescindere da una definizione omnicomprensiva di valore artistico ed ha sottolineato l'opportunità di determinare, piuttosto, degli indici di riferimento sui quali basare la verifica caso per caso.

Segnatamente, a fronte dei rischi legati ai parametri soggettivi, inevitabilmente influenzati dal senso estetico di chi effettua la valutazione, dalla sua cultura, dalla sua sensibilità artistica, dal suo gusto e dal suo sistema percettivo, gli Ermellini hanno ritenuto di dover individuare *'una serie di parametri maggiormente oggettivi che, corroborando e dando consistenza alle impressioni soggettive, possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie'*.

Così, oggi, in sede di merito, nell'ambito dell'*industrial design*, viene valorizzato sempre di più il ricorso ad elementi oggettivi, legati alla percezione dell'opera negli ambienti culturali, come l'esposizione in musei, la citazione su riviste specializzate, il conseguimento di premi. Tali parametri, come osservato in giurisprudenza, sebbene non integrino il fatto costitutivo dell'attribuzione di un valore artistico, connesso all'atto creativo, costituiscono la manifestazione e l'esplicitazione riconosciuta e condivisa dell'appartenenza dell'opera al novero delle opere tutelabili dal diritto d'autore.

Un ulteriore elemento dal quale evidenziare il carattere artistico, poi, *'può essere costituito dalla circostanza che un'opera di design industriale divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non già in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato l'opera acquisti un valore particolarmente elevato da lasciare intendere che al valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico'*.



Siffatta impostazione, che consente di accertare l'esistenza del carattere artistico in base ai riconoscimenti ricevuti o alla collocazione sul mercato come oggetti dotati di un particolare valore, mostra indubbiamente un limite legato all'aspetto temporale, trattandosi di una valutazione che va effettuata necessariamente dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla creazione dell'opera. *In altre parole, è lecito affermare che, nell'interesse generale della certezza del diritto e per l'utilizzo di parametri quanto più oggettivi, è necessario un lasso di tempo fisiologico affinché un'opera del disegno industriale ottenga il riconoscimento del proprio valore artistico.*





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").