



# Legal Newsletter n. 3/2020

**Maggio - Giugno**

—

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

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





# Sommario

## Corporate & Commercial

COVID-19: le novità in tema di procedure concorsuali .....	4
COVID-19: le prime pronunce giurisprudenziali su locazioni ad uso commerciale e affitti di azienda.....	5
Operazioni con parti correlate: agevolata l'esenzione per le operazioni urgenti di rafforzamento patrimoniale.....	6
Azioni e quote 'auto-estinguibili': nuova massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.....	7

## Governance, Regulatory & Compliance

In merito ad alcuni elementi sintomatici dell'inesistenza delle operazioni fatturate.....	8
---	---

## Privacy

COVID-19: i chiarimenti del Garante Privacy sul ruolo del medico competente.....	9
--	---

## Labour

COVID-19: divieto di licenziamento anche nelle ipotesi di inidoneità sopravvenuta.....	10
La Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del patto di non concorrenza.....	10

## Intellectual property

PMI e Digital Transformation: il MISE stabilisce criteri e condizioni per le agevolazioni.....	11
Uso del marchio rinomato altrui su Instagram: interviene il Tribunale di Genova.....	12
Proteggibilità di un prodotto con forma funzionale: la posizione della Corte di Giustizia.....	13

# Corporate & Commercial

## COVID-19: le novità in tema di procedure concorsuali

Con Legge n. 40 del 5 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, è stato **convertito**, con modificazioni, **il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020**, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* (c.d. '**Decreto Liquidità**').

Il Decreto Liquidità ha introdotto alcune disposizioni a sostegno delle imprese in difficoltà in conseguenza della pandemia da COVID-19. In particolare, relativamente all'accesso a finanziamenti, alla possibilità di redigere i bilanci nella prospettiva della continuità aziendale se quest'ultima era ravvisabile con riferimento al bilancio relativo all'esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020, nonché alle norme in deroga alla disciplina della perdita del capitale sociale per gli esercizi con chiusura sino al 31 dicembre 2020.

L'art. 5 del Decreto Liquidità, mediante modifica dell'art. 389 del **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, ne ha rinviato l'**entrata in vigore**, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, al **1° settembre 2021**. Fino a tale momento continueranno pertanto a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui alla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267) e alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, per ciò che concerne la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con lo stesso provvedimento il legislatore è intervenuto sulla normativa vigente con specifiche disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9 del Decreto) e con disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10 del Decreto).

Obiettivo delle disposizioni introdotte è quello, da una parte, di agevolare il buon esito delle procedure concorsuali in corso prorogandone i termini in considerazione della particolare situazione di difficoltà creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e, dall'altra, di bloccare temporaneamente le iniziative dei creditori disponendo l'improcedibilità delle istanze di fallimento.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il Decreto ha disposto l'**improcedibilità, tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, dei ricorsi per dichiarazione di fallimento**, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, escluse quelle relative alle grandissime imprese disciplinate dal decreto Marzano. Restano procedibili i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, sempre che l'insolvenza non sia conseguenza dell'epidemia di COVID-19, nonché le istanze presentate dai creditori in caso di inammissibilità della proposta di concordato o di revoca dell'ammissione al concordato, e le richieste presentate dal pubblico ministero.

Con riguardo invece ai termini si segnala che sono stati **prorogati di sei mesi gli adempimenti con scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020**. Tale proroga, che inizialmente riguardava solo le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione *ex art. 182-bis* della legge fallimentare, in sede di conversione è stata estesa anche agli accordi di composizione della crisi ed ai piani del consumatore omologati rispettivamente *ex art. 12 e 12-bis* della Legge n. 3/2012.

È stato inoltre previsto che nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore possa fino all'udienza di omologazione - a condizione che non si sia già tenuta l'adunanza dei creditori - chiedere la concessione di un **termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano** e di una nuova proposta di concordato.

Sino all'udienza di omologazione, in caso di comprovata necessità, il debitore potrà altresì prevedere il **differimento di non oltre 6 mesi dei termini di adempimento** del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione.

Nei c.d. **concordati in bianco**, per fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica, il debitore potrà inoltre usufruire di una ulteriore proroga di 90 giorni per la presentazione di proposta, piano e documentazione e, nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, si è stabilito



altresi che, fino al 31 dicembre 2020, non si applichi il termine più rigoroso di 60 giorni previsto dall'art. 161, comma 10, della legge fallimentare.

È stato infine previsto che il debitore che entro il 31 dicembre 2021 abbia ottenuto la concessione dei termini per presentare la proposta e il piano di concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, possa entro il medesimo termine rinunciare alla procedura dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare.

## COVID-19: le prime pronunce giurisprudenziali su contratti di locazione ad uso commerciale e affitti di azienda

A seguito delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, come noto, lo svolgimento di molte attività è stato temporaneamente sospeso, con obbligo di chiusura delle stesse. I titolari si sono trovati così nell'impossibilità di utilizzare gli immobili che avevano preso in locazione e/o affitto per svolgere tali attività, dovendo però al contempo continuare a far fronte ai loro impegni contrattuali e, specificamente, al pagamento del canone, pur in presenza di una drastica riduzione, se non un totale azzeramento, dei loro ricavi.

Le misure introdotte dal Governo in relazione a tali situazioni si sono rilevate di utilità limitata, dando diritto ad un credito di imposta a fronte del pagamento del canone.

Lo 'squilibrio' del sinallagma contrattuale che si è venuto a creare in pregiudizio dei conduttori e/o affittuari, che di fatto erano tenuti a pagare il canone di locazione pur non potendo utilizzare gli immobili locati per le loro finalità, ha indotto sin da subito la dottrina ad interrogarsi sui possibili rimedi esperibili da parte dei conduttori in tali situazioni. Non si è dovuto attendere poi molto perché anche i tribunali di merito fossero chiamati ad esprimersi con provvedimenti d'urgenza in una serie di situazioni - legate principalmente al rischio di escussione delle garanzie - in cui le parti non erano riuscite a trovare una soluzione per ovviare all'oggettiva situazione di difficoltà che aveva colpito il conduttore per effetto del *lockdown*.

In particolare, il **Tribunale di Bologna**, a fronte del ricorso d'urgenza presentato dal conduttore di un immobile adibito a centro fitness ed estetica che si era trovato nell'impossibilità di procedere al pagamento del canone a causa della chiusura dell'attività per effetto delle misure restrittive adottate dal Governo, con provvedimento emesso *inaudita altera parte* il **12 maggio 2020**, ha ordinato al locatore di non mettere all'incasso gli assegni bancari che aveva ricevuto a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, stanti gli effetti pregiudizievoli che il conduttore avrebbe subito nel caso in cui gli assegni posti all'incasso non fossero stati pagati per mancanza di provvista, quali la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria con conseguente divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno ed il divieto di emissione di nuovi assegni, nonché l'iscrizione del protesto da parte del pubblico ufficiale.

Rilevante nella fattispecie risultava la circostanza che tra conduttore e locatore fossero in corso trattative volte a pattuire una riduzione temporanea del canone nel periodo aprile-settembre 2020.

Nello stesso senso anche il **Tribunale di Venezia** che, con provvedimento del **14 aprile 2020**, ha accolto il ricorso presentato da un conduttore di un immobile adibito a negozio di abbigliamento, inibendo, anche in questo caso, alla società locatrice l'escussione delle garanzie rilasciate alla sottoscrizione del contratto d'affitto.

Sempre il **Tribunale di Venezia**, pronunciandosi su un'istanza cautelare avanzata dall'affittuario di un ramo di azienda per inibire l'escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata alla controparte, con provvedimento del **22 maggio 2020**, ha ordinato al proprietario di non incassare alcun pagamento dalla banca in forza dell'atto di fideiussione bancaria a prima richiesta ottenuta dall'affittuario, ordinando al contempo alla banca di sospendere e/o di non procedere al pagamento di alcun importo in forza della fideiussione e di non rivalersi nei confronti dell'affittuario.

Nel valutare il *fumus boni juris* della domanda cautelare il Tribunale ha tenuto conto delle specifiche previsioni introdotte dall'art. 91 del Decreto Cura Italia, secondo il quale " *il rispetto delle misure di contenimento [dell'epidemia] è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*", ritenendo che le vicende del contratto di affitto d'azienda dovessero essere valutate alla luce di tale disposizione.

Conforme ai precedenti anche il più recente provvedimento emesso dal **Tribunale di Genova** in data **1 giugno 2020** che, sempre in via d'urgenza e *inaudita altera parte*, ha accolto le richieste dell'affittuario di un ramo di azienda costituito da una discoteca che si era venuto a trovare nell'impossibilità di procedere al



pagamento del canone per la crisi di liquidità che era conseguita alla chiusura forzata dell'attività, ordinando al locatore di astenersi dalla presentazione all'incasso dei titoli cambiari in suo possesso a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell'azienda e del canone di affitto dei locali, astenendosi altresì dall'effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi.

Merita una menzione a parte il provvedimento del **Tribunale di Roma del 29 maggio 2020** che, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotto dall'affittuario di un ramo di azienda consistente in un punto vendita all'interno di un centro commerciale, ha svolto una attenta disamina del quadro normativo, ritenendo che le norme, anche emergenziali, non consentano di per sé la sospensione dell'obbligo del pagamento del canone.

Il Tribunale, ferma la volontà delle parti di non voler sciogliere il contratto, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito **dell'impossibilità parziale temporanea** cui far conseguire ex art. 1464 cod.civ. una **riduzione del canone** destinata a cessare nel momento in cui l'affittuario potrà tornare ad utilizzare l'immobile per le finalità pattuite, ovvero ad esercitarvi l'attività di vendita al dettaglio.

Il Tribunale, pur rigettando il ricorso e revocando le misure cautelari precedentemente assunte, si è altresì espresso sulla misura della riduzione del canone da applicare nella fattispecie avuto riguardo alla possibilità di utilizzazione del ramo di azienda nella più limitata funzione di ricovero delle merci, correlata al diritto d'uso dei locali, nonché al fatto che il ramo di azienda fosse sempre rimasto nella materiale disponibilità dell'affittuaria, e valutando che la porzione di prestazione ineseguita da parte della proprietà (trattandosi di un negozio per la vendita al dettaglio) fosse quantificabile nel 70% del canone per tutto il periodo di blocco.

## **Operazioni con parti correlate: agevolata l'esenzione per le operazioni urgenti di rafforzamento patrimoniale**

Con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la Consob, stante l'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, ha sospeso temporaneamente l'applicazione di alcune previsioni del Regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare il ricorso alla facoltà di esclusione nei casi di urgenza da parte di società con azioni quotate sui mercati regolamentati e di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

In particolare, la predetta delibera ha **sospeso**, a partire **dal 20 giugno 2020** (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e **fino al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale**, l'**applicazione** delle disposizioni contenute negli **artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento** laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo Regolamento nonché nello statuto della società.

La delibera ha quindi sospeso fino al 30 giugno 2021 l'applicazione delle disposizioni del Regolamento che richiedono preventivamente alle società di prevedere sia nello statuto che nelle procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate la possibilità di avvalersi dell'esenzione per operazioni urgenti. Si rende così possibile il ricorso alle previsioni del Regolamento specificamente dettate per i casi di urgenza anche da parte delle società che non abbiano previsto questa opzione nelle proprie procedure e/o nello statuto, fermo restando che in caso di operazioni di competenza assembleare l'esenzione in esame è possibile soltanto nei casi di urgenza 'collegata a situazioni di crisi aziendale'.

A tale riguardo, la Consob, con Comunicazione n. 6 dell'11 giugno 2020 ha precisato che, fino al 30 giugno 2021, la necessità di far fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da COVID-19 configura un caso di urgenza collegato a crisi aziendale.

## Azioni e quote 'auto-estinguibili': nuova massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano

Con la recentissima massima n. 190 del 16 giugno 2020, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha previsto una particolare e innovativa tipologia di clausola statutaria di S.p.A. o S.r.l. che consente **l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un certo termine o al verificarsi di una condizione** non meramente potestativa, **in assenza di un diritto di liquidazione** in favore del titolare delle partecipazioni medesime.

Più in particolare, la Commissione del Consiglio Notarile di Milano ha precisato che sono legittime le clausole statutarie che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime.

La Commissione specifica che se si tratta di partecipazioni prive del valore nominale e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del titolare, l'estinzione delle azioni o delle quote avverrà automaticamente, senza limite alcuno e senza la necessità quindi di provvedere all'adeguamento dell'ammontare del capitale sociale. Resta inteso che, in caso di azioni di S.p.A., sarà necessario procedere ad una delibera di modifica dello statuto concernente il numero di azioni in circolazione, con conseguente obbligo, a cura degli amministratori, di deposito dello statuto sociale aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2436, comma 6, cod. civ..

Diversamente, qualora sia indicato il valore nominale delle azioni, l'estinzione delle azioni comporta alternativamente la riduzione del capitale sociale, subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 2445 cod. civ., ovvero l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti, ove necessari.

La massima in commento prosegue inoltre specificando che qualora l'estinzione delle azioni o quote dia luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società.

Così riassunti i principali passaggi della massima n. 190, si può osservare come, in primo luogo, clausole statutarie che pongono condizioni o termini siano pacificamente ammissibili, nonché invalse nella prassi. In relazioni a tali clausole, dottrina autorevole ha sottolineato come sia centrale la valutazione di legittimità da effettuare alla stregua del generale principio di conformità allo statuto legale del tipo sociale prescelto, sottolineando che tale valutazione di conformità deve concernere sia l'assetto statutario antecedente al verificarsi della condizione o allo spirare del termine, sia quello successivo.

Tanto premesso, la particolarità della clausola statutaria oggetto della massima in commento consiste nella previsione di un meccanismo automatico di estinzione della partecipazione, di regola invece oggetto di apposita delibera assembleare. Tale automatismo sembra riguardare anche quei casi in cui vi sia l'indicazione del valore nominale delle azioni, la cui estinzione determina la necessità di procedere alla riduzione del capitale sociale ovvero all'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, sembrando tuttavia tali ultime delibere funzionali esclusivamente ad adeguare lo statuto sociale ad un assetto già realizzatosi in virtù dell'avveramento della condizione o dello spirare del termine.

Ulteriore aspetto di interesse è la possibilità di costruire la clausola statutaria con la previsione di una deroga al diritto del titolare ad ottenere la liquidazione della partecipazione in caso di estinzione della stessa. La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano sancisce infatti chiaramente la legittimità di una clausola così costruita. A tale ultimo riguardo, si può ulteriormente osservare che non potrebbe porsi un problema di diritto di recesso del titolare della partecipazione al verificarsi della condizione o allo spirare del termine (al momento cioè dell'estinzione della partecipazione e della mancata liquidazione del valore in suo favore), che al più potrebbe porsi in sede di introduzione di una siffatta clausola statutaria.



# Governance, Regulatory & Compliance

## In merito ad alcuni elementi sintomatici dell'inesistenza delle operazioni fatturate

Lo scorso 16 giugno, la Corte di Cassazione, in virtù di una serie di anomalie riscontrate nella contabilità generale ed analitica di due imprenditori, rispettivamente utilizzatore ed emittente di fatture, ha riconosciuto la responsabilità degli stessi per i reati tributari in materia di operazioni inesistenti, come di seguito specificato.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto il primo imputato responsabile della commissione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 ('Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti') e il secondo imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 8 ('Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti') e 10 ('Occultamento o distruzione di documenti contabili') del D.Lgs. n. 74/2000.

Avverso tale sentenza, i due imprenditori avevano proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il Pubblico Ministero non avesse provato l'inesistenza delle operazioni oggetto di fattura.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha respinto i ricorsi presentati e, con la sentenza in oggetto, ha individuato le motivazioni in alcune e specifiche anomalie nella gestione e tenuta della contabilità aziendale, ritenute significative ai fini della configurazione della fattispecie di operazioni inesistenti.

Nello specifico, i giudici hanno configurato l'inesistenza delle operazioni fatturate attraverso l'analisi sistematica dei seguenti elementi:

- inserimento delle fatture in contabilità, da parte dell'utilizzatore, nelle imminenze della scadenza della dichiarazione fiscale delle imposte dirette;
- descrizione generica e non puntuale dei lavori all'interno della fattura e, in alcuni casi, descrizione illeggibile, nonostante il valore delle prestazioni non fosse irrisorio in relazione al volume di affari della stessa azienda;
- assenza di organico aziendale e risorse materiali per eseguire le prestazioni dichiarate in fattura;
- mancata conservazione o esibizione, da parte dell'utilizzatore, della documentazione relativa allo stato di avanzamento e rendicontazione dei lavori eseguiti;
- mancata registrazione delle fatture nella contabilità della azienda emittente la fattura;
- mancata prova dell'effettiva corresponsione del pagamento e delle sue modalità.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi, riconoscendo i due imprenditori responsabili dei reati loro contestati.

La sentenza di cui sopra assume, tra l'altro, particolare rilievo a seguito dell'emanazione della legge 19 dicembre 2019, n. 157 a norma della quale alcune delle fattispecie tributarie di cui al D.Lgs. n. 74/2000 - ivi comprese le summenzionate fattispecie di cui agli artt. 2, 8 e 10 - sono state inserite all'interno del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.



# Privacy

## COVID-19: i chiarimenti del Garante Privacy sul ruolo del medico competente

Il Garante Privacy, nelle ['FAQ -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria'](#) pubblicate il 4 maggio 2020, pone molta attenzione alle attività e il coinvolgimento del medico competente nell'ambito della gestione dell'emergenza da COVID-19 nei contesti aziendali.

Innanzitutto, il Garante Privacy, riprendendo le disposizioni del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, ritiene che il medico competente non debba interrompere l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, tra cui rientrano le visite straordinarie necessarie per il contrasto alla diffusione del COVID-19 (es. visite dei soggetti con 'situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti'). Tale attività infatti si configura come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, in conformità con previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e dai principi di protezione dei dati personali.

Inoltre, ai sensi della normativa speciale in materia di COVID-19, il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nella definizione delle misure di regolamentazione legate al COVID-19;
- effettua le visite e gli accertamenti ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente risultato positivo al COVID-19;
- valuta e, se del caso, stabilisce la necessità di particolari esami clinici e biologici suggerisce l'adozione dei mezzi diagnostici (es. test sierologici) che ritenga utili, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie, terapie e trattamenti occorsi ai lavoratori, limitandosi a comunicare l'idoneità alla mansione o a raccomandare l'impiego del lavoratore in ambiti meno esposti al rischio di infezione.

In tale quadro, il medico competente opera sempre in qualità di titolare autonomo del trattamento.

Ciò trova conferma nella recente ['Relazione annuale 2019'](#) del Garante Privacy presentata alla Camera il 23 giugno u.s., in cui lo stesso Garante afferma di aver tradizionalmente considerato il medico competente un autonomo titolare in quanto egli è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità di medicina del lavoro. Tale interpretazione, secondo il Garante Privacy, troverebbe ora fondamento nel Regolamento UE 2016/679 ('GDPR'), che considera in via autonoma le funzioni del medico competente ed il conseguente trattamento di dati sanitari per finalità di medicina sul lavoro nel disposto di cui all'art. 9, lett. h), del GDPR, rispetto ai trattamenti del datore di lavoro necessari per adempiere i propri obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, lett. b), e 88 del GDPR).

In conclusione, il Garante Privacy raccomanda alle aziende di strutturare e pianificare le azioni di contrasto alla diffusione del COVID-19 in concerto con il medico competente. Quest'ultimo poi, deve continuare le sue attività di sorveglianza sanitaria garantendo la riservatezza e la dignità dei lavoratori, evitando, in ogni caso non consentito dalla legge, di comunicare al datore di lavoro informazioni sulla salute del lavoratore.



# Labour

## **COVID-19: divieto di licenziamento anche nelle ipotesi di inidoneità sopravvenuta**

Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020, l'Ispettorato del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata del divieto di licenziamento, introdotto dall'art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020.

Come è noto, infatti, tale norma, in tema di licenziamenti individuali, ha previsto, sino ad agosto 2020, che le aziende non possano recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 604 del 15 luglio 1966.

A questo proposito, all'Ispettorato del Lavoro è stato chiesto di chiarire se, all'interno di tale divieto, possa o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Preliminarmente, l'Ispettorato osserva come il legislatore abbia inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966.

Secondo l'Ispettorato, anche l'ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale.

L'obbligo di repêchage renderebbe, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, conclude l'Ispettorato, la disciplina prevista dagli artt. 46 e 103 del Decreto Legge n. 18/2020 riguarda anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

## **La Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del patto di non concorrenza**

Con l'ordinanza del 26 maggio 2020, n. 9790, la Cassazione è tornata a pronunciarsi con riferimento al patto di non concorrenza di cui all'articolo 2125 cod. civ..

In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che il corrispettivo di tale clausola remunera un'obbligazione di non fare e non ha quindi natura risarcitoria, evidenziando inoltre come esso trovi nella cessazione del rapporto di lavoro una semplice occasione e non è con questa causalmente collegato.

Per quanto riguarda, invece, l'oggetto del patto, in assenza di indicazioni in proposito da parte del codice civile, occorre valutarne la portata con riferimento all'attività complessivamente svolta dal lavoratore, senza limitarsi alle specifiche mansioni allo stesso assegnate, ma tenendo conto dell'attività del datore di lavoro, del settore produttivo o commerciale in cui questi opera e del mercato nelle sue strutture oggettive. Tutto ciò che non vi rientra non può essere oggetto della clausola.

Da tale assunto discende, per la Corte, che il patto di non concorrenza deve reputarsi nullo allorché sia talmente ampio da comprimere ogni possibilità del lavoratore di esplicare la propria professionalità e da inficiarne la potenzialità reddituale.

Per tale ragione, il patto è ammissibile e legittimo solo se subordinato a condizioni di tempo e di spazio e alla corresponsione di un adeguato corrispettivo.

Da ultimo, la Cassazione ricorda come le attività economiche concorrenti vadano individuate tenendo conto dei mercati in cui confluiscono domande e offerte di beni o servizi che risultano identici o reciprocamente alternativi o fungibili.

L'adeguatezza del corrispettivo, invece, va valutata indipendentemente dall'utilità che il divieto di concorrenza apporta al datore di lavoro o dal suo eventuale valore di mercato, ma accertando che il compenso non risulti simbolico, iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.

# Intellectual Property

## PMI e Digital Transformation: il MISE stabilisce criteri e condizioni per le agevolazioni

Con la pubblicazione nella G.U. n. 164 del 1° luglio 2020, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico è stato disciplinato l'intervento agevolativo sulla Digital Transformation delle PMI istituito dall'art. 29, commi da 5 a 8, del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese in Italia, con uno stanziamento di Euro 100 milioni.

Il provvedimento in esame definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con le suddette finalità.

In tal senso possono, da un punto di vista soggettivo, beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
- hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno ad Euro 100.000;
- dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI così individuate possono presentare, anche congiuntamente tra loro, in un numero comunque non superiore a dieci, progetti realizzati mediante il ricorso a strumenti contrattuali di collaborazioni, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Il soggetto promotore capofila deve essere alternativamente un Digital Innovation Hub (DIH) oppure un Ecosistema Digitale per l'Innovazione (DIH).

Per quanto concerne invece le attività economiche ammesse, il provvedimento dispone che ai fini dell'accesso alle agevolazioni le PMI in esame devono operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali (si veda in tal senso l'allegato n. 1 al provvedimento).

I progetti agevolabili, che devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, oppure di investimenti, devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e/o;
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; al software; alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange-EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, *internet of things*.

I progetti di spesa devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell'impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore ad Euro 50.000 e non superiore ad Euro 500.000; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle



agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine non superiore a 6 mesi.

Le forme agevolative sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, per come di seguito articolata:

- 10% sotto forma di contributo;
- 40% come finanziamento agevolato.

Le sopra citate agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione sono concesse alle condizioni previste dall'art. 29 del Regolamento (UE) 651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento sono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013.

Per quanto concerne le tempistiche di rientro del finanziamento agevolato, si prevede che lo stesso debba essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Fatto salvo quanto precede, si resta in attesa del decreto direttoriale ove verranno indicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

## Uso del marchio rinomato altrui su Instagram: interviene il Tribunale di Genova

Con ordinanza del 4 febbraio 2020, le Sezioni Specializzate del Tribunale di Genova hanno affrontato il caso di una nota casa di moda e del suo stilista di riferimento che avevano pubblicato sui rispettivi profili Instagram, a più riprese ed in diverse situazioni, alcuni contenuti nei quali i prodotti di abbigliamento venivano accostati ad auto di lusso, senza oscurare i relativi marchi.

Il Tribunale ha dapprima rilevato che il posizionamento dei prodotti suggeriva - illecitamente - nella mente del consumatore l'esistenza di un rapporto tra la casa di moda e quella automobilistica.

L'intervento della Corte risulta di particolare interesse in quanto si tratta dell'applicazione del nuovo art. 20, comma 1, lett. c), CPI che da marzo 2019 prevede che sia illecito l'uso di un marchio rinomato "anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi" ove "senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio" stesso.

Pur non ricadendo in un'ipotesi di uso distintivo del marchio ovvero contraffazione, il Tribunale ha ritenuto sussistente un uso commerciale che è lecito, considerando le peculiari attività degli influencer, solo quando sia stato autorizzato dal titolare del segno distintivo o "nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell'influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall'ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l'inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l'azione pubblicata".

È invece abusivo l'uso del marchio quando le immagini riprodotte dall'influencer non possano trovare altro significato che quello commerciale o pubblicitario "(...) l'immagine citata semplicemente mette in mostra le calzature marchiate [omissis] e il cofano marchiato [omissis] (...)".

Detta natura commerciale dei contenuti caricati dallo stilista è stata accertata sulla base dei diversi elementi rinvenibili sul suo profilo social, ossia le *caption* (didascalie) utilizzate, inviti ad acquistare ('*Shop Now*') e l'uso dei c.d. *swipe up* diretti ad una piattaforma di e-commerce.

Il Tribunale ha poi identificato un ulteriore profilo di illecito in relazione ad un altro contenuto pubblicato su Instagram, ovvero un video di un cd. *car wash* con donne succinte ed in cui venivano riprese le calzature posizionate sul cofano dell'auto. Tale condotta richiama quindi il concetto di offuscamento, configurabile quando "l'uso del segno possa svalutare l'immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico del marchio notorio". Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, "il posizionamento sul mercato del marchio [omissis] evoca le caratteristiche - se non della sobrietà - quantomeno dell'esclusività e dell'assenza di volgarità, caratteristiche incompatibili con quelle del video sopra descritto".



## Proteggibilità di un prodotto con forma funzionale: la posizione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una recente sentenza dello scorso 11 giugno, caso C-833/18, si è pronunciata in merito alla tutelabilità dei prodotti caratterizzati da una particolare forma funzionale.

La controversia nasce tra la società britannica Brompton Bicycle Ltd e la società coreana Get2Get in merito ad una presunta contraffazione del modello di bicicletta pieghevole Brompton da parte della seconda, produttrice del diverso modello Chedech.

La società attrice lamentava in particolare l'imitazione dell'aspetto visivo del proprio modello, oggetto di protezione brevettuale ormai scaduta al momento dell'instaurazione del giudizio, oltre alla riproduzione della funzione tecnica tipica dello stesso, ovvero la possibilità di assumere tre posizioni diverse (piegata, aperta e in equilibrio sul terreno).

La Brompton chiedeva quindi l'accertamento della violazione dei diritti patrimoniali d'autore sul proprio modello, con il conseguente ritiro dal mercato di tutti i prodotti asseritamente contraffatti della concorrente. La Get2Get replicava che la forma della bicicletta fosse imposta dalla soluzione tecnica ricercata (i.e. la peculiarità delle posizioni da assumere) e che perciò non potesse essere oggetto di tutela autorale.

Il giudice di merito belga sospendeva quindi il giudizio e rinviava alla Corte la soluzione delle seguenti due questioni pregiudiziali:

1. se la disciplina comunitaria (artt. 2-5 della Direttiva n. 29/2001) esclude dalla protezione autorale le opere la cui forma sia necessaria per ottenere un dato risultato tecnico;
2. se, nella valutazione del carattere necessario della forma in tal senso, il giudice del merito debba tenere conto di fattori quali l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato, l'efficacia della forma in tal senso, la volontà dell'asserito contraffattore e l'eventuale esistenza di un brevetto anteriore.

Con riferimento alla prima questione, la Corte ha ricordato che si può qualificare come 'opera' *"un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore"* (par. 22 della citata sentenza): ne consegue che *"un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative"* (par. 26). Pertanto, a prescindere dal fatto che la forma adottata appaia necessaria per ottenere un dato risultato tecnico, *"spetta al giudice del rinvio – i.e. di merito – esaminare se, nonostante tale circostanza, la bicicletta in questione costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale"* (par. 30);

Per quanto concerne la seconda questione, la Corte ha considerato irrilevanti l'esistenza di altre possibili forme che consentono di giungere al medesimo risultato tecnico e la volontà del presunto contraffattore, mentre ha invece affermato che è necessario considerare l'esistenza di un brevetto anteriore e l'efficacia della forma adottata per pervenire al dato risultato tecnico, *"nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi"* (par. 36).



**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.

© 2020 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").