



Legal Newsletter n. 5/2020

Settembre - Ottobre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Labour

Privacy

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza: disposizioni integrative e correttive in materia di assetti organizzativi.....	4
Prolungate le modalità di svolgimento delle assemblee dettate dal Decreto Cura Italia.....	4
La scissione totale non proporzionale cd. 'estrema' non richiede il consenso unanime dei soci ex art. 2506, comma 2, c.c.....	5
Prorogato al 13 gennaio 2021 il regime transitorio di trasparenza rafforzata.....	6
Crowdfunding: approvate le nuove regole a livello comunitario.....	6
Decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore negli enti del terzo settore.....	6

Governance, Regulatory & Compliance

Responsabilità 231 e mancata formazione ed informazione del lavoratore.....	8
---	---

Privacy

Violati referti online: il Garante Privacy sanziona un policlinico.....	9
---	---

Labour

'Decreto Agosto': novità in tema di smart working.....	10
Trasferimento d'azienda in crisi: l'accordo sindacale non può prevedere limitazioni al trasferimento dei lavoratori, ma può incidere solo sulle condizioni di lavoro.....	10

Intellectual property

Ferrari: possibile decadenza per mancato uso del marchio 'Testarossa'.....	12
La tutela penale del <i>know how</i> aziendale.....	13

Corporate & Commercial

Riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza: disposizioni integrative e correttive in materia di assetti organizzativi

Il 5 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276, il **D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 contenente disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi** di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

L'entrata in vigore del Codice della crisi era originariamente prevista per il 15 agosto 2020, ad eccezione che per la parte modificativa del codice civile entrata immediatamente in vigore il 16 marzo 2019. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, l'entrata in vigore del Codice della crisi è stata rinviata al 1° settembre 2021 dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. 'Decreto Liquidità').

Il Decreto correttivo non modifica la data del 1° settembre 2021 per l'entrata in vigore del Codice della crisi. Introduce tuttavia un paio di disposizioni che entrano in vigore già a decorrere dal 20 novembre 2020.

In particolare, **in materia di assetti organizzativi societari**, con modifiche agli artt. 2257, 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2475 del codice civile che mirano a chiarire alcuni dubbi interpretativi che erano stati sollevati all'indomani della riforma.

Il legislatore è infatti intervenuto distinguendo i profili di gestione dell'impresa da quelli organizzativi chiarendo che **spetta esclusivamente all'organo gestorio l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili** di cui all'art. 2086, comma 2, del codice civile.

Assetti che, ricordiamo, devono mettere l'imprenditore e gli organi amministrativi delle società in grado di rilevare e contrastare tempestivamente eventuali stati di crisi dell'impresa.

Prolungate le modalità di svolgimento delle assemblee dettate dal Decreto Cura Italia

In forza del **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", non ancora convertito in legge, **le disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. '**Decreto Cura Italia**') **continuano ad applicarsi alle assemblee delle società** (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici) **convocate entro il 31 dicembre 2020**.

Il decreto-legge è intervenuto modificando direttamente il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, ed includendo l'art. 106 del Decreto Cura Italia nell'elenco delle disposizioni legislative riportate in allegato al decreto stesso per cui è stato previsto il prolungamento dei termini.

Ricordiamo che con l'art. 106 del Decreto Cura Italia sono state introdotte temporaneamente alcune disposizioni per le assemblee delle società, prevedendo che:

- anche in deroga alle previsioni statutarie, le assemblee delle società possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto, senza la necessità che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo;
- l'espressione del voto possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata, anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, del codice civile;



- nelle società quotate, ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di scambio o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, sia possibile, anche in deroga alle previsioni statutarie, designare (per le assemblee sia ordinarie che straordinarie) il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che gli interventi in assemblea possano svolgersi esclusivamente tramite tale rappresentante al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe.

La scissione totale non proporzionale cd. 'estrema' non richiede il consenso unanime dei soci ex art. 2506, comma 2, del codice civile

Con **provvedimento** reso il **21 settembre 2020** in esito ad un procedimento cautelare, il **Tribunale di Milano** ha rigettato l'istanza di sospensione di una delibera recante l'approvazione di un progetto di scissione impugnata dal socio di minoranza di una società a responsabilità limitata che lamentava il contrasto con l'art. 2506, comma 2, del codice civile.

Il progetto di scissione controverso prevedeva l'estinzione della società scissa e la costituzione di quattro nuove società a responsabilità limitata, con assegnazione delle quote di tali nuove società in via totalitaria a ciascuno dei quattro soci della società scissa. Il socio impugnante lamentava la violazione dell'art. 2506, comma 2, del codice civile per essere stata la delibera in questione assunta in sua assenza.

L'art. 2506, comma 2, del codice civile richiede il consenso unanime dei soci qualora ad alcuni di essi non vengano distribuite azioni o quote di una della società beneficiaria della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

L'ipotesi di scissione prevista dall'art. 2506, comma 2, del codice civile si realizza senza l'estinzione della società scissa (cd. scissione parziale), con la particolarità che solo ad alcuni soci vengono assegnate solo azioni o quote della società scissa e non anche azioni o quote della società beneficiaria. Si tratta quindi di una forma di scissione asimmetrica.

La scissione asimmetrica è una forma di scissione non proporzionale riconosciuta come pienamente legittima a seguito della riforma del 2003 che aveva dissolto i dubbi sollevati in dottrina, prevedendo come condizione all'operazione, il consenso unanime dei soci.

Più in generale, la scissione non proporzionale rappresenta un particolare schema di distribuzione delle partecipazioni in virtù del quale ai soci della società scissa non vengono distribuite partecipazioni di tutte le beneficiarie in proporzione alla partecipazione detenuta nella scissa medesima. In tale fattispecie, ai sensi dell'art. 2506-*bis*, comma 4, del codice civile, occorre che il progetto preveda il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Una parte della dottrina ha sottolineato come la maggiore difficoltà nell'indagine in merito alla distinzione operata dal legislatore tra scissione (meramente) non proporzionale e scissione asimmetrica (sempre, per sua stessa natura, non proporzionale) discenda dalla constatazione di una sostanziale equivalenza tra la scissione asimmetrica (parziale) con una sola beneficiaria e la scissione non proporzionale (totale) con due beneficiarie. Ciò che muta, infatti, è la sede nella quale la concentrazione di taluni azionisti può realizzarsi: nella scissa o nella beneficiaria nel primo caso, in una delle due beneficiarie nel secondo caso. Pertanto, è stato evidenziato, la diversità di regime "*non parrebbe giustificata da una maggiore pericolosità della scissione asimmetrica*" (cfr. Scognamiglio, *Le scissioni*, in *Trattato delle Società per Azioni*, diretto da Colombo - Portale, 2004), non ravvisandosi per i soci della società scindenda rischi maggiori di quelli che scaturiscono da qualunque altro modello di distribuzione non proporzionale (cfr. ancora Scognamiglio, op. cit.).

Diversamente, da altra parte della dottrina è stato rilevato che la distinzione, in senso sostanziale, della scissione asimmetrica rispetto alla scissione non proporzionale, in piena aderenza al senso letterale degli artt. 2506 e 2506-*bis* del codice civile, risponda alla precisa volontà del legislatore di regolare in maniera dissimile operazioni tra loro non omogenee e che si differenziano in ragione della natura della contropartita assegnata.



Più in particolare, a tale ultimo riguardo, a sostegno dell'autonomia delle due fattispecie è stato sottolineato, *inter alia*, che " *in verità, l'autonomia del regime che regola la scissione asimmetrica (parziale) rispetto a quello stabilito per la scissione non proporzionale (totale) sembra posta a presidio di uno specifico interesse valutato positivamente dal legislatore. [...] Ciò che distingue le due fattispecie è la presenza, nella prima di esse, di un potenziale rischio di violazione del principio di parità di trattamento dei soci, in considerazione del fatto che nella scissione parziale vi è dunque un potenziale rischio di asimmetria nella separazione del patrimonio, legato (soprattutto) all'eventualità di ricchezza latente, che resta sempre - e comunque - allocata nella società scissa*" (cfr. Dibattista, Ancora sulla scissione asimmetrica: fenomeno "liquido" o fattispecie autonoma?, in *Le Società* 11/2018).

Così delineati, in estrema sintesi, i termini del dibattito dottrinale in merito al rapporto tra le due fattispecie, la prassi notarile, nel precisare la nozione di scissione non proporzionale di cui all'art. 2506-bis, afferma che la stessa " *si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. Perché ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dall'assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa*" (cfr. massima L.E.2 del 2008 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie). L'orientamento riportato, pertanto, evidenzia la necessità di prevedere in favore di tutti i soci un'assegnazione, sebbene minima, di partecipazione in tutte le società risultanti dalla scissione.

In senso diverso rispetto alla massima dei notai del Triveneto sembra esprimersi il Consiglio Nazionale del Notariato (Quesito di Impresa n. 37-2018/I), che, nell'affermare la legittimità di una scissione totale di una società in favore di due beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali abbia, quale unico socio, uno dei due soci della scissa, prosegue altresì sottolineando che " *posto, quindi, che l'operazione di scissione totale non proporzionale appare ammissibile, è, tuttavia, sorto il dubbio se in tal caso occorra il consenso unanime dei soci [...]. Sembra doversi concludere nel senso che la fattispecie prospettata possa essere inquadrata nell'ambito di una scissione totale non proporzionale estrema, che per certi effetti è simile alla scissione asimmetrica, ma che è soggetta alla regola generale di cui all'art. 2506-bis, comma 4, c.c. e sottratta al consenso unanime ex art. 2506, comma 2, non essendo sussumibile in tale disposizione*".

Ad una conclusione analoga a quella appena riportata giunge il Tribunale di Milano con il provvedimento in commento, ove si legge che " *nel caso qui controverso si verifica una scissione totale, nessuno dei soci divenendo assegnatario di quote della srl originaria (destinata ad estinguersi) ma ciascuno di essi divenendo unico socio di ciascuna delle quattro società beneficiarie, così realizzandosi anche una definitiva separazione della compagine (dal che la definizione dell'operazione come scissione totale non proporzionale "estrema")", con la conseguenza - continua il giudice di merito - che "a tale scissione totale non pare applicabile la disciplina in tema di consenso unanime dei soci dettata per la scissione parziale asimmetrica dal secondo comma dell'art. 2506 c.c., disciplina quest'ultima il cui carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza esclude ogni interpretazione estensiva o analogica*".

In sintesi, dunque, **il provvedimento** in questione **esclude la necessità del consenso unanime nel caso di scissione totale non proporzionale**, innanzitutto in quanto mancante di un presupposto costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2506, comma 2, del codice civile, ossia l'esistenza, successivamente al perfezionarsi dell'operazione, della società scissa, che nel caso di specie invece si estingue, e, in secondo luogo, in base ad una considerazione di ordine sistematico, consistente nell'escludere l'applicazione estensiva di una deroga al principio generale della maggioranza, possibile unicamente laddove espressamente previsto, come nel caso di cui all'art. 2506, comma 2, del codice civile.

La pronuncia in commento, tuttavia, non contiene alcun cenno in merito alla necessità, nel caso di specie, di garantire al socio dissenziente il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, secondo quanto previsto, in via generale, per la scissione non proporzionale dall'art. 2506-bis del codice civile.



Prorogato al 13 gennaio 2021 il regime transitorio di trasparenza rafforzata

A causa della perdurante incertezza circa l'evolversi della situazione economico-finanziaria generata dalla diffusione del Covid-19, **Consob**, con **delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020**, ha prorogato al 13 gennaio 2021 il regime transitorio di trasparenza rafforzata in materia di variazioni delle partecipazioni rilevanti e di comunicazione degli obiettivi di investimento per le società ad azionariato particolarmente diffuso, così come definite dall'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il regime transitorio di trasparenza rafforzata prevede:

- a) l'aggiunta di una soglia dell'1%, rispetto a quella preesistente del 3%, quale soglia minima al superamento della quale scatta l'obbligo di comunicazione al mercato, tramite Consob, delle partecipazioni acquisite in società quotate ad alta capitalizzazione (le cd. 'non-PMI'), mentre per le PMI viene aggiunta la soglia del 3% prima della soglia del 5%;
- b) l'aggiunta di una soglia del 5%, rispetto a quella del 10%, quale prima soglia al superamento della quale scatta per le partecipazioni acquisite l'obbligo di comunicare al mercato, tramite Consob, la 'dichiarazione delle intenzioni', cioè gli obiettivi di investimento per i sei mesi successivi.

L'elenco delle società cui si applica il regime di trasparenza rafforzata di cui alla lettera a) è stato aggiornato da ultimo il 9 ottobre 2020 con determina dirigenziale n. 40/2020. Resta invece immutato l'elenco delle società cui si applica il regime di trasparenza rafforzata di cui alla lettera b).

Crowdfunding: approvate le nuove regole a livello comunitario

Il 5 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

In base al nuovo quadro normativo le piattaforme di crowdfunding potranno fornire servizi in maniera uniforme all'interno del mercato unico ampliando la base dei potenziali investitori in start-up, imprese innovative e piccole imprese, offrendo al contempo agli investitori una maggior scelta di progetti e una maggiore protezione.

Il nuovo set di norme si applicherà alle offerte fino ad Euro 5 milioni all'anno.

Decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore negli enti del terzo settore

Con nota n. 11560 del 2 novembre 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in risposta ad un quesito ricevuto in merito alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.

Gli artt. 30 e 31 prevedono l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti (o di una società di revisione legale) iscritti nell'apposito registro al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti dimensionali ivi previsti.

Nella sua nota il Ministero, applicando il criterio interpretativo esplicitato nella nota ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, ha precisato che tali disposizioni sono applicabili dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 non presentando un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Il computo dei due esercizi consecutivi va quindi fatto partire dall'esercizio 2018 e la verifica del superamento dei presupposti dimensionali va fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

Il Ministero ricorda inoltre che sussiste la possibilità, per gli enti obbligati, di incaricare l'organo di controllo anche della revisione legale dei conti al verificarsi dello specifico presupposto e che, in tal caso, tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Governance, Regulatory & Compliance

Responsabilità 231 e mancata formazione ed informazione del lavoratore

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della formazione dei lavoratori per mezzo della sentenza n. 27242 depositata lo scorso 1° ottobre.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino aveva riconosciuto il presidente di una società cooperativa responsabile del reato di omicidio colposo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, all'imputato veniva contestata l'omessa informazione e formazione del lavoratore in merito ai rischi e alle procedure da adottare nell'espletamento delle attività lavorative; omissione che la Corte territoriale aveva valutato decisiva per la morte del lavoratore.

Avverso la pronuncia di condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino, l'imputato presenta ricorso per Cassazione.

Con la sentenza in commento, gli ermellini rappresentano che il lavoratore, non avendo ricevuto alcuna istruzione né formazione in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, aveva adottato una tecnica operativa rischiosa poi risultata fatale.

Attraverso il richiamo di precedenti pronunce, la Corte precisa che l'attività di formazione dei lavoratori deve essere finalizzata a renderli edotti degli specifici rischi cui risultano esposti. Pertanto, laddove il datore di lavoro non adempia a tale fondamentale obbligo, questi sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore qualora l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata al verificarsi dell'evento, non assumendo alcun valore il fatto che il lavoratore abbia tenuto un comportamento imprudente.

La sentenza in commento evidenzia, altresì, che l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti non può essere escluso né surrogato dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi in virtù di lunga esperienza lavorativa o di collaborazione con altri lavoratori, in quanto tali peculiarità non possono sostituire le attività di informazione e di formazione previste dalla legge e gravanti sul datore di lavoro.

La Corte specifica che, in generale, il datore di lavoro è tenuto a:

- predisporre idonee misure di sicurezza;
- impartire ai lavoratori le direttive da seguire per la sicurezza e a controllarne costantemente il rispetto da parte dei destinatari;
- informare i lavoratori dei rischi propri delle attività svolte e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri soggetti interferenti;
- mettere a disposizione dei lavoratori ogni informazione ed istruzione d'uso dell'attrezzatura fornita che sia necessaria per la salvaguardia della loro incolumità.

I giudici della Suprema Corte, in virtù di quanto sopra rappresentato, hanno rigettato il ricorso e condannato il datore di lavoro.

La suesposta vicenda evidenzia l'opportunità per gli enti di procedere all'adozione e alla efficace implementazione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Invero, le fattispecie criminose di 'omicidio colposo' e di 'lesioni personali colpose', di cui agli artt. art. 589 e 590 c.p., rientrando all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, possono determinare il riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato dell'ente nel cui interesse o vantaggio risultino essere state realizzate.

Mediante l'adozione e l'efficace implementazione di un adeguato Modello 231 è possibile mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto sopra menzionati. Il Modello 231 attraverso l'analisi dei rischi e l'implementazione di presidi di controllo sui rischi evidenziati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08, può costituire un valido strumento di controllo e di monitoraggio sul sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, senza sostituirsi allo stesso ma rafforzando il livello dei controlli in coordinamento con i soggetti di garanzia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.



Privacy

Violati referti online: il Garante Privacy sanziona un policlinico

Il Garante Privacy, con newsletter n. 469 del 26 ottobre 2020, sottolinea ancora una volta l'importanza di garantire l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati personali comminando una sanzione dell'importo di Euro 20,000 ad un policlinico per aver violato la riservatezza dei referti on line di alcuni utenti.

In particolare, la newsletter n. 469 del Garante Privacy riporta: *"mentre consultavano le proprie radiografie, collegandosi con lo smartphone attraverso le loro credenziali, 39 pazienti avevano potuto avere accesso all'elenco alfabetico di 74 altri assistiti, visualizzare i loro referti radiologici e l'elenco degli esami"*.

Secondo quanto ricostruito dall'Autorità nel corso dell'attività istruttoria, tutto nasce da un malfunzionamento inerente l'app per smartphone predisposta per offrire il servizio di refertazione online, la quale ha consentito agli utenti, una volta effettuato l'accesso al proprio profilo personale sulla piattaforma ed impartito al software una specifica sequenza di comandi, di consultare non soltanto i propri referti medici, bensì anche quelli riferibili ad un numero limitato di altri pazienti.

Nel caso in esame, l'attenzione del Garante Privacy è stata richiamata dalla notificazione del data breach effettuata spontaneamente dallo stesso titolare del trattamento - un Policlinico - conformemente agli obblighi imposti dal GDPR. L'azienda ospedaliera, venuta a conoscenza della violazione dei dati, attua le seguenti misure mitigatrici:

- a) interrompe la procedura di consultazione dei referti online;
- b) corregge il *bug*, onde evitare futuri accessi non autorizzati ai dati dei pazienti;
- c) segnala l'incidente al fornitore del sistema;
- d) notifica il data breach all'Autorità, chiarendo che la causa della violazione è da attribuirsi ad un errore umano nell'integrazione di due sistemi informatici, specificando di non aver ricevuto reclami o richieste di risarcimento dei danni in merito.

Nonostante fosse da attribuirsi ad un errore umano nell'integrazione di due sistemi informatici, il Garante Privacy analizzato l'evento oggetto del provvedimento, identifica gli estremi di una 'violazione dei dati personali' ai sensi dell'art. 4 del GDPR, essendo stata compromessa - sia pure in modo fortuito - la confidenzialità delle informazioni relative ad alcuni pazienti. Dichiarata, dunque, l'illiceità del trattamento così effettuato, e tenuto conto della natura particolarmente delicata dei dati oggetto della violazione, l'Autorità determina la misura sanzionatoria in 20 mila euro, applicando i criteri di quantificazione stabiliti dall'art. 83 del GDPR, tenendo conto dell'elevato livello di cooperazione dimostrato dal policlinico e della tempestiva risoluzione del problema.

La conferma della grande attenzione sul tema della violazione dei dati da parte del Garante Privacy arriva con la stessa newsletter n. 469 del 26 ottobre 2020, attraverso la quale il Garante approva il piano ispettivo per il secondo semestre 2020, evidenziando l'importanza di verificare l'implementazione dei processi di identificazione e gestione dei *data breach*. Il piano ispettivo, da poco varato, consentirà di proseguire l'attività di accertamento avviata nel primo semestre e svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza (NSTPFT) sui trattamenti svolti nei seguenti settori: fatturazione elettronica, *whistleblowing*, *food delivery* e *data breach*.



Labour

'Decreto Agosto': novità in tema di smart working

Il D.L. n. 104/2020 (*'Decreto Agosto'*) ha introdotto, in fase di conversione (con L. 126/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020), alcune importanti novità in tema di *smart working*.

Tali novità sono state introdotte dagli artt. 21-*bis* e 21-*ter*, rubricati, rispettivamente, "*Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*" e "*Lavoro agile per genitori con figli con disabilità*".

Nello specifico, l'art. 21-*bis* prevede che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo in cui il proprio figlio convivente e minore di quattordici anni si trovi in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione delle ASL locali, a seguito di contatto verificatosi all'interno della struttura scolastica frequentata, o durante lo svolgimento di attività in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi o nei locali nei quali si impartiscono lezioni musicali o linguistiche.

Al comma 3 del medesimo articolo si prevede il congedo ordinario quale ipotesi subordinata, usufruibile sino al 31 dicembre 2020, nella misura in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa come prevista ai commi 1 e 2. Durante il congedo spetta la retribuzione nella misura del 50% e il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa. La fruizione di *smart working* o congedo da parte di un genitore impedisce all'altro genitore di beneficiare di tali misure.

L'art. 21-*ter* garantisce ai genitori lavoratori dipendenti privati che abbiano 'almeno un figlio in condizioni di disabilità grave', come previsto dalla L. 104/1992, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Si prevede poi che l'esecuzione della prestazione lavorativa mediante *smart working* avvenga anche senza la sottoscrizione di accordi individuali, fermo restando l'osservanza degli obblighi formativi previsti dalla L. 81/2017.

Trasferimento d'azienda in crisi: l'accordo sindacale non può prevedere limitazioni al trasferimento dei lavoratori, ma può incidere solo sulle condizioni di lavoro

Il caso origina dall'irrogazione di un licenziamento di un dipendente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, il cui rapporto di lavoro, sulla scorta degli accordi raggiunti con le OO.SS. ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990, non era stato trasferito alla cessionaria. Cedente, cessionaria e rappresentanti sindacali avevano, infatti, sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva il passaggio di solo una parte di lavoratori dalla cessionaria sulla scorta della crisi aziendale dichiarata dalla cedente e alla luce della facoltà concessa al comma 4-bis, lett. a della sopracitata legge.

Il lavoratore ha impugnato tempestivamente il recesso ottenendo, sia in primo che in secondo grado, una sentenza di illegittimità del licenziamento che ha riconosciuto allo stesso lavoratore anche il diritto al trasferimento alle dipendenze della cessionaria.

In particolare, la Corte di Appello di Roma, ha interpretato il precetto di cui all'art. 47 comma 4-bis alla luce della direttiva 2001/23/CE, ritenendo che "*l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali*".



La Suprema Corte si è conformata all'interpretazione del Giudice di Appello, rigettando i ricorsi presentati dalle società ricorrenti (cedente e cessionaria) e condannando le medesime, in solido, al pagamento delle spese. In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto *“ di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4-bis dell'art. 47 della l. n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che **l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali**”*.



Intellectual Property

Ferrari: possibile decadenza per mancato uso del marchio 'Testarossa'

Con sentenza del 22 ottobre 2020 (cause riunite C-720/18 e C-721/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 12, par. 1, e dell'art. 13 della direttiva 2008/95/CE, in materia di decadenza di marchi d'impresa registrati per mancato uso effettivo.

La pronuncia in commento origina, infatti, da varie domande pregiudiziali presentate alla CGUE da parte del Oberlandesgerichts Düsseldorf, nell'ambito del procedimento di appello avente ad oggetto la domanda di cancellazione per mancanza di uso effettivo dei marchi 'Testarossa' di proprietà di Ferrari, domanda che - si ricorda - era stata accolta dal giudice di prime cure.

L'Oberlandesgerichts Düsseldorf ha, quindi, elaborato diverse domande pregiudiziali, fra cui:

- se è necessario considerare l'intero mercato della classe di prodotti oggetto della registrazione o solamente lo specifico segmento di mercato in cui il marchio sia effettivamente utilizzato;
- se rilevi la commercializzazione di prodotti usati;
- se, con riguardo ad un marchio registrato anche per parti del prodotto stesso, rilevi la commercializzazione degli accessori e pezzi di ricambio contraddistinti dal marchio, anche se del prodotto (nel suo intero) è stata interrotta la commercializzazione;
- se rilevino i servizi forniti dal titolare per i prodotti già commercializzati;
- quale parte debba sostenere l'onere della prova relativa all'uso effettivo di un marchio.

La CGUE ha quindi chiarito che l'uso di un marchio per contraddistinguere anche solo una parte dei prodotti o servizi della categoria per cui è registrato è considerato sufficiente al fine di evitare la decadenza, a condizione che il consumatore di riferimento non consideri tali prodotti come costituenti una categoria o sottocategoria indipendente.

Con riguardo ai prodotti già commercializzati, invece, la CGUE ha chiarito che il requisito dell'uso effettivo del marchio si ritiene soddisfatto:

- a. sia nel caso di vendita nel mercato dell'usato, se il segno viene usato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l'identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato;
- b. sia nel caso di fornitura di alcuni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, nella misura in cui detti servizi siano forniti in associazione al marchio *de quo*.

La CGUE ha anche chiarito che l'uso effettivo di un marchio sussiste anche quando il segno è stato usato solamente per pezzi di ricambio o accessori che compongono i prodotti principali (nuovamente a patto che tali prodotti non siano considerati dai consumatori come appartenenti ad una sottocategoria autonoma).

Fermo quanto precede, la CGUE ha infine affermato, in continuità con il proprio consolidato orientamento, che l'onere della prova in riferimento all'uso effettivo di un determinato marchio non può che gravare sul titolare di detto marchio, che ne afferma quindi la perdurante validità.

Spetta ora all'Oberlandesgerichts Düsseldorf il pronunciarsi sulla perdurante validità di quello che è un marchio fra i più conosciuti e amati - e distintivi - in riferimento all'automobilismo sportivo.



La tutela penale del know how aziendale

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla tutela penale accordata al cd.know how aziendale, ovvero a quell'insieme di informazioni aziendali di natura tecnica e/o commerciale che - a date condizioni - possono essere tutelate quali veri e propri beni di proprietà industriale.

Come ricordato dalla Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975) «[...] l'ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l'art. 623 cod. pen., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know how, vale a dire - secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità - quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale.

Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all'intero patrimonio di conoscenze di un'impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulate negli anni, e capace di assicurare all'impresa un vantaggio competitivo, e quindi un'aspettativa di un maggiore profitto economico.

Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell'impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L'informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un'informazione dotata di un valore strategico per l'impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'impresa».

Sul punto la Corte ha altresì evidenziato come “ [...] la copertura offerta dall'art. 623 c.p. vada oltre quella predisposta dall'ordinamento civilistico all'invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l'interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”; mentre invece è necessario che l'insieme delle informazioni aziendali sia il frutto di un lavoro di studio, analisi e combinazione di tali informazioni da parte dell'azienda.

È attraverso questo processo di creazione e affinamento, infatti, che l'informazione finale acquisisce un valore economico specifico e diverso (*rectius* ulteriore) rispetto ai singoli elementi che compongono la singola informazione elaborata.

E' ciò che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia commerciale e produttiva per lanciare un prodotto sul mercato: i singoli elementi di tale strategia sono (o comunque possono essere) senz'altro noti agli operatori del settore, ma l'insieme combinato di tali elementi è stato creato (*rectius* combinato) in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio patrimonio competitivo dal punto di vista concorrenziale per l'azienda che lo detiene.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 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 Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.