



# Legal Newsletter n. 6/2018

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate

Labour

Privacy

Intellectual Property

---

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





# Sommario

## Corporate

Imprese sociali e operazioni straordinarie.....	4
Opzione <i>put</i> a prezzo predeterminato e patto leonino.....	5
Le diverse categorie di quote nelle società a responsabilità limitata.....	5

## Labour

Decreto dignità: le principali novità giuslavoristiche.....	6
Corte di Cassazione: licenziamento per giusta causa a seguito di sentenza penale di condanna.....	7
Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: le precisazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	8

## Privacy

Privacy e <i>cloud computing</i> .....	9
Parere favorevole allo schema di Decreto Legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR: numerose le modifiche e le integrazioni richieste.....	10

## Intellectual Property

La mancata approvazione della riforma del copyright.....	12
Attuazione della nuova disciplina italiana in materia di 'Segreti Industriali'.....	13
Illegittima riproduzione di opere d'arte collocate in luoghi pubblici.....	14

# Corporate

## Imprese sociali e operazioni straordinarie

A partire dal 3 luglio 2018 sono entrate in vigore le nuove procedure riguardanti le modalità con cui le imprese sociali (ovvero quelle imprese che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale) possono porre in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Tali novità sono state dettate dal D.M. 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a sua volta emanato in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

Tali procedure sono volte a garantire che la prospettata operazione straordinaria non vada ad inficiare la finalità sociale dell'impresa.

La normativa in commento prescrive, anzitutto, che l'organo amministrativo dell'impresa sociale che intende procedere ad un'operazione straordinaria debba notificare tale intenzione al Ministero del Lavoro con un preavviso di almeno 90 giorni e mediante atto scritto e avente data certa. Tale atto dovrà contenere una breve descrizione dell'operazione, la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e una relazione degli amministratori con indicazione delle ragioni che hanno indotto al compimento dell'operazione, le modalità attraverso le quali verrà rispettata la natura no-profit dell'impresa sociale e la prevedibile evoluzione dell'attività di quest'ultima una volta compiuta l'operazione.

Il Ministero svolgerà quindi un'istruttoria finalizzata a verificare che i soggetti risultanti dalla potenziale operazione straordinaria continuino a preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento di attività e finalità di utilità sociale.

Per quanto riguarda, inoltre, le cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, la nuova normativa prescrive che tali operazioni debbano essere realizzate sulla base di una relazione giurata attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario la stessa ha la propria sede, da trasmettersi anch'essa al Ministero del Lavoro unitamente alla documentazione di cui sopra.



## Opzione *put* a prezzo predeterminato e patto leonino

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17498 del 4 luglio 2018) è intervenuta sul tema delle c.d. opzioni *put* (ovvero opzioni di vendita della propria partecipazione in una società), sovvertendo le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano e offrendo una nuova interpretazione dei suoi stessi precedenti. Nel caso di specie era stato attribuito ad un socio finanziatore il diritto di vendere la sua partecipazione ad un altro socio, entro un termine determinato e contro un prezzo identico a quanto questi aveva versato all'atto dell'acquisto della partecipazione, oltre agli interessi e ad eventuali ulteriori versamenti eseguiti a patrimonio netto.

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto nullo tale accordo per violazione del c.d. patto leonino, ovvero l'accordo con cui un socio viene escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite, in maniera costante e assoluta.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che l'opzione *put* non violasse il divieto di patto leonino, in quanto la *ratio* di tale divieto è quella di proteggere il generale interesse alla corretta amministrazione della società. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, la natura del rapporto fosse mista in quanto associativa e di finanziamento, tale per cui il socio finanziatore aveva un sicuro interesse a favorire il buon andamento della gestione sociale (e con essa il suo investimento) oltre che ad ottenere una garanzia (costituita dall'opzione *put*) sull'importo oggetto di investimento nella società.

La Cassazione è inoltre intervenuta anche sull'interpretazione di un suo precedente (sentenza n. 8927/1994), sul quale si era peraltro basata la decisione della Corte d'Appello di Milano. Al riguardo, ha chiarito che il divieto di patto leonino non debba ritenersi violato qualora il trasferimento del rischio avvenga a livello puramente interno dei rapporti tra un socio e un altro socio o un terzo. Il divieto di patto leonino verrebbe invece violato, ad opinione della Corte, solo ove tale trasferimento del rischio venisse determinato al livello del contratto sociale (i.e. nello statuto o in un contratto parasociale stipulato tra tutti i soci). Solo così verrebbe alterato l'interesse alla corretta amministrazione della società.

## Le diverse categorie di quote nelle società a responsabilità limitata

Ad un anno dalla riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio su quella che può essere definita come la rivoluzione normativa che ha riavvicinato le società a responsabilità limitata qualificabili come PMI (piccole e medie imprese) alle società a capitale azionario.

In particolare, per ciò che concerne le 'deroghe al diritto societario', lo studio analizza le novità intervenute con l'adozione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con L. n. 96 del 21 giugno 2017. Con il citato decreto sono state estese alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le deroghe al diritto societario inizialmente previste per le *start-up* innovative, ovvero la deroga alla regola che prevede l'inammissibilità di particolari 'categorie di quote' nelle società a responsabilità limitata.

Per l'effetto, è oggi possibile per moltissime società a responsabilità limitata (considerato che tra quelle oggi esistenti un gran numero è in possesso dei requisiti per essere qualificata come PMI) creare categorie differenti di quote (ad esempio quote prive del diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti).

I notai sono intervenuti sul tema, in considerazione della sua portata applicativa, per chiarire due aspetti sui quali, dalla lettera della legge, non vi era certezza interpretativa. In primo luogo, il notariato ha chiarito che, a proprio avviso, il limite di cui all'art. 2351 c.c. – che in materia di società per azioni prevede che le azioni prive del diritto di voto, con voto limitato o subordinato al verificarsi di particolari eventi non possono eccedere la metà del capitale sociale – deve ritenersi applicabile per analogia alle società a responsabilità limitata.

In secondo luogo, quanto alla questione se una volta create diverse categorie di quote il capitale debba essere interamente suddiviso in categorie, oppure se vi possa essere parte del capitale non categorizzata, il notariato sembra propendere per questa seconda soluzione. Tale ipotesi potrebbe, ad esempio, verificarsi in sede di aumento di capitale con creazione di nuove quote dotate di particolari diritti, lasciando però invariate e non suddivise in categorie le quote preesistenti.

# Labour

## Decreto dignità: le principali novità giuslavoristiche

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 8 del 2 luglio 2018, un decreto legge c.d. 'decreto dignità' che ha introdotto alcune novità rilevanti dal punto di vista giuslavoristico.

Si segnala che il decreto dignità non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, trattandosi di un decreto legge, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pena la perdita di efficacia sin dal principio.

Di seguito vengono analizzate le principali disposizioni in materia di contratto a tempo determinato, somministrazione e licenziamento.

### Contratto a tempo determinato

— Fatta eccezione per il primo contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, viene reintrodotta l'obbligo di indicare le c.d. causali per giustificare l'apposizione del termine.

Nello specifico, l'art. 1 del decreto dignità, modificando il D.Lgs. 81/2015, prevede espressamente che al contratto di lavoro può essere apposto un termine, avente una durata superiore non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle c.d. causali.

- La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi in luogo dei precedenti 36 mesi.
- Le eventuali proroghe non possono essere superiori a 4 in luogo delle precedenti 5.
- Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto (una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione). L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle causali. In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
- Il termine di impugnazione del contratto a tempo determinato è stato innalzato a 180 giorni in luogo dei precedenti 120 giorni.

Le disposizioni sopraindicate si applicano:

- i. ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto dignità (prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto);
- ii. ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto dignità.

### Contratto di somministrazione

— Il decreto dignità prevede espressamente che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.Lgs. 81/2015 in materia di contratto a termine. (Unica eccezione per gli art. 23 'numero complessivo dei contratti a tempo determinato' e 24 'diritto di precedenza').

### Contribuzione

— Il decreto dignità prevede un aumento della contribuzione dello 0.5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione.



## Licenziamento ingiustificato

— Il Decreto Dignità prevede un aumento delle indennità previste in caso di licenziamento ingiustificato: da un minimo di 6 mensilità (in luogo delle precedenti 4) ad un massimo di 36 mensilità (in luogo delle precedenti 24).

## Corte di Cassazione: licenziamento per giusta causa a seguito di sentenza penale di condanna

Con pronuncia n. 14516/2018, depositata in data 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità di un licenziamento per giusta causa irrogato a seguito di una sentenza penale di condanna intervenuta sui medesimi fatti oggetto di una precedente sanzione disciplinare conservativa.

Per quanto attiene ai fatti di causa, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti con cui veniva respinto il ricorso in accertamento presentato dalla società datrice di lavoro al fine di richiedere la declaratoria di legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di una lavoratrice, per irregolarità commesse nell'esecuzione delle proprie mansioni. Entrambe le pronunce rilevavano, da un lato, la tardività della contestazione e, dall'altro, l'avvenuta violazione del principio *ne bis in idem* atteso che, per i medesimi fatti, alla lavoratrice era già stata sanzionata con un provvedimento di natura conservativa senza che, a tal riguardo, potesse rilevare *'la rivalutazione della gravità del comportamento posto in essere in conseguenza dell'accertamento della sua illiceità penale'*.

Avverso tale decisione, la società datrice di lavoro proponeva ricorso per Cassazione rilevando, *inter alia*, che il giudice di Appello *'(...) non ha tenuto conto dell'elemento di novità rappresentato dalla diversa portata che riveste, sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario, l'accertamento della illiceità penale della condotta (...)'*.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla società datrice di lavoro, ha avuto modo di precisare che: *'(...) l'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte che rivestono rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (...)'* (Cfr. in termini Cass. n. 22388/2014).

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro condannandola, altresì, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

## **Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: le precisazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**

Con la lettera circolare del 18 giugno 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito ai requisiti per rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970 (c. d. Statuto dei lavoratori).

In particolare, a fronte della ricezione di numerose richieste di chiarimento ricevute da parte degli uffici territoriali in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi motivati da generiche esigenze di 'sicurezza sul lavoro', l'INL ha avuto modo di precisare che *'l'oggetto dell'attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate'*.

Inoltre, l'INL ha affermato che:

- devono essere puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica poste alla base delle istanze per l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo corredate da esigenze di 'sicurezza del lavoro';
- le richieste corredate da esigenze di 'sicurezza del lavoro' devono essere sorrette dagli estremi del documento di valutazione dei rischi (DVR) *'dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che gli strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori'*.



# Privacy

## Privacy e cloud computing

Con l'iper-sviluppo tecnologico che contraddistingue ormai la nostra vita e le attività quotidiane, emergono nuove importanti criticità che non possono non essere tenute in debita cura.

Fra queste, forse, le più delicate sono quelle che riguardano l'utilizzo di servizi di *cloud computing* e la sicurezza delle informazioni personali di tutti coloro che di tali servizi usufruiscono.

Ed invero, pur essendo evidenti gli innumerevoli vantaggi connessi all'utilizzo di questo tipo di modello informatico (tra i tanti, l'accesso in mobilità, la riduzione dei costi, l'indipendenza dalle periferiche), è innegabile che spesso siano le stesse imprese o la pubblica amministrazione a non essere pienamente consapevoli di quanti dati finiscono e rimangono immagazzinati online, dove vengono localizzati, e soprattutto come sia possibile proteggere i dati stessi, che uso potrebbe esserne fatto e cosa può comportare il passaggio da un *cloud provider* ad un altro.

Alla luce di tutto ciò, già da alcuni anni si è sentita l'esigenza non solo di portare avanti una riflessione condivisa sul piano internazionale, ma anche di intervenire a normare compiutamente il settore del *cloud computing*, con l'evidente fine di agevolare, mantenendo alta la fiducia degli utenti, l'ascesa dello stesso.

A tal proposito, nel 2014, ISO (*International Organization for Standardization*) e IEC (*International Electrotechnical Commission*) hanno sviluppato e pubblicato, anche su spinta della Commissione europea e delle Autorità competenti in materia di protezione dei dati personali, lo standard internazionale ISO/IEC 27018 (*Information technology-Security techniques - Code of practice for protection of personally identifiable information in public clouds action as PII processors*), che definisce per i providers di *public cloud* (modello di *cloud* attraverso il quale un fornitore mette a disposizione del pubblico su Internet risorse come macchine virtuali, applicazioni o *storage*) obiettivi di controllo e linee guida basate sulla ISO/IEC 27001, standard per la sicurezza delle informazioni personali, e sulla norma ISO/IEC 29100, che delinea invece un modello di gestione della privacy in ambito ICT.

Pur trattandosi di una forte garanzia dell'adozione delle *best practices* in materia di protezione dei dati, a livello comunitario, tuttavia, è diventata sempre più necessaria la definizione di uno standard di norme comuni, per verificare la capacità dei *cloud providers* di garantire la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare quelli personali soggetti alle normative sulla privacy.

In questa prospettiva, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione degli stessi (GDPR), direttamente applicabile a partire dallo scorso 25 maggio, ha introdotto regole certamente più chiare per ciò che concerne l'informativa agli interessati e il consenso degli stessi, i limiti al trattamento automatico dei dati personali e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento.

Ed è proprio a quest'ultimo aspetto che occorre prestare molta attenzione nell'ambito dell'erogazione di servizi *cloud*, dal momento in cui vi è una variabile discontinuità localizzata nei punti di confine tra la responsabilità lato *provider* e lato cliente. Più specificatamente, pur essendo pacifico che il *provider*, in veste di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR ed in base alla tipologia dei servizi offerti, si assuma la responsabilità di preservare la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati, è altresì necessario che vi sia stretta interrelazione con tutti gli strumenti tecnologici ed organizzativi preposti alla sicurezza lato cliente.

Differenti servizi *cloud* possono quindi richiedere responsabilità diverse, fra *provider* ed utente del servizio; sarà quindi opportuno, alla conclusione di un contratto di *cloud computing*, che il fruitore del servizio presti attenzione alla congruenza fra le sue obbligazioni e quelle del *provider*, al fine di vagliare, a prescindere dalla negoziabilità degli accordi, le garanzie ricevute con i *service level agreements* e i *privacy level agreements* contenuti all'interno del contratto stesso.

## Parere favorevole allo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR: numerose le modifiche e le integrazioni richieste

Nella seduta tenutasi in data 20 giugno 2018, la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo ha rilasciato parere favorevole allo schema di Decreto legislativo di armonizzazione dell'ordinamento italiano a al nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in materia di privacy e protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il parere, frutto di un complesso ed articolato iter di audizione di esponenti del mondo associativo, imprenditoriale e di operatori dei settori coinvolti e destinatari delle disposizioni in tema privacy, mantiene inalterato l'impianto generale che, in definitiva, può considerarsi sostanzialmente confermato, malgrado contenga numerose richieste di modifiche e rivisitazioni.

Le modifiche richieste dalla Commissione speciale riguardano diversi ambiti, tra i quali, in primo luogo, il tema del consenso espresso dai soggetti minori: in particolare è richiesto l'abbassamento a 14 anni dell'età minima ai fini dell'espressione del consenso autonomo da parte del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione.

Successivamente, tra le modifiche proposte si riscontra la necessità di inserire nel ventaglio delle finalità di interesse pubblico rilevante, idonee ad autorizzare il trattamento di particolari categorie di dati, le seguenti ipotesi: la tenuta dei pubblici registri relativi a beni mobili o immobili; l'esercizio del mandato degli organi rappresentativi, compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; la documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici; lo svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

La Commissione speciale richiede, altresì, che il Garante della Privacy individui, in un elenco tassativo e non meramente esemplificativo, idonee misure di sicurezza, comprese tecniche di cifratura e pseudonimizzazione, per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, ovvero specifiche modalità di accesso selettivo ai dati sanitari, nonché ogni altra misura necessaria a garantire i diritti degli interessati rispetto al trattamento di tale categoria di dati.

Sempre in materia di tutela dei diritti dell'interessato il parere richiede il coordinamento tra la disciplina delle limitazioni ai diritti del soggetto interessato (art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di Decreto) con la disciplina del *Whistleblowing* (L. 30 novembre 2017, n.179), ai fini della tutela dell'anonimato del soggetto segnalante.

Per quanto riguarda la tematica sanzionatoria si richiede che la contestazione di violazioni dalle quali possa scaturire l'applicazione di sanzioni amministrative venga notificata all'interessato e non meramente comunicata, garantendo in tal modo un grado di certezza maggiore. Si richiede, altresì, che il 50 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni venga destinato alle attività di ispezione, sensibilizzazione e attuazione del GDPR svolte dal Garante Privacy.

Per le fattispecie di trattamento illecito di dati, comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un rilevante numero di persone e acquisizione fraudolenta di dati personali, la Commissione chiede di inserire, oltre alla finalità del profitto per sé o per altri, anche quella del danno all'interessato. La Commissione richiede, inoltre, di ripristinare l'art. 170 del Codice Privacy inerente al diritto di inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità Garante.

In materia di certificazioni il parere chiede di valutare l'opportunità di definire puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall'ente nazionale di accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante), anche al fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse, precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a sé le funzioni di accreditamento, riservando a quest'ultimo le funzioni di accreditamento relative ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

In una logica di tutela delle esigenze di semplificazione delle piccole e medie imprese la Commissione speciale richiede di valutare la possibilità di attribuire al Garante della Privacy il potere di adottare linee guida di indirizzo e specifiche indicazioni riguardanti misure di organizzazione e tecniche di attuazione del nuovo Regolamento Europeo. In materia sanzionatoria si richiede l'introduzione tra i criteri per la graduazione delle sanzioni la dimensione dell'impresa con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese nonché di valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega e con le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, un minimo edittale alle sanzioni previste dal GDPR, anche ai fini dell'accesso all'oblazione.

Un aspetto particolarmente rilevante in materia sanzionatoria è affrontato nella parte conclusiva del parere, nella quale la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo richiede al Garante Privacy di valutare la possibilità di prevedere una vera e propria fase transitoria, non inferiore a 8 mesi e successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, nella quale non siano irrogate sanzioni alla imprese, ma solamente disposti eventuali ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina in materia di privacy, in base al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, nonché ai principi dello *small business act*.

# Intellectual Property

## La mancata approvazione della riforma del copyright

L'Europarlamento, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha respinto l'avvio dei negoziati con il Consiglio sulla proposta di direttiva di revisione della disciplina copyright a livello europeo. L'intenzione principale della riforma in parola è quella di disciplinare maggiormente il riconoscimento economico del diritto d'autore nell'era del Web, sostituendo un impianto normativo fermo ormai - salvo minime implementazioni - dal lontano 2001.

Il principale oggetto del dibattito - ed il principale motivo del respingimento della proposta di Direttiva - sono le modifiche apportate dalla Commissione giuridica dell'Europarlamento agli articoli 11 e 13 del testo originario.

L'art. 11 è infatti diventato noto come 'link tax', anche se non si parla esplicitamente di tassare i collegamenti ipertestuali: la norma prevede che la pubblicazione dei cosiddetti *snippet* (i 'ritagli' di articolo che copia-incollano titolo e prime righe di un articolo, rimandando poi al link) sia subordinata alla concessione di una licenza da parte del titolare del copyright, per garantire la giusta retribuzione del lavoro svolto da altri (testualmente la norma prevede «*ottenere una giusta e proporzionata remunerazione per l'uso digitale delle loro pubblicazioni dai provider di informazioni*»).

L'art. 13 prevede, invece, l'obbligo di «*siglare contratti di licenza con i proprietari dei diritti, a meno che questi non abbiano intenzione di garantire una licenza o non sia possibile stipularne*» e, in assenza, di un'intesa, la predisposizione del famoso *upload filter*, ossia di un filtro sui contenuti che riconosce e blocca quelli tutelati da copyright. Nel testo del documento, infatti, si può leggere che «*Le piattaforme devono intraprendere, in cooperazione con i detentori dei diritti, misure appropriate e proporzionate che portino alla non disponibilità di lavori o altri argomenti che infrangano il diritto d'autore o diritti correlati, mentre quelli che non infrangono queste regole possono rimanere disponibili*».

Fermo quanto precede, giova evidenziare come la proposta di modifica ha trovato il parere favorevole delle imprese - e delle relative associazioni di categoria - che hanno sofferto di più lo sfruttamento selvaggio dei propri contenuti online, quali, *in primis*, editori e produttori musicali. Il contrasto alla pratica degli *snippet* eviterebbe, infatti, la dispersione di traffico e introiti pubblicitari verso siti che non pagano gli autori originari dei contenuti riportati sulle proprie bacheche, così proteggendo gli artisti dallo sfruttamento indiscriminato e non remunerato delle proprie opere.

Tra i detrattori della riforma invece ci sono, paradossalmente, sia i colossi hi-tech (su tutti Google) sia gli attivisti per la libertà di internet, laddove i colossi del Web non vogliono sobbarcarsi ruoli di controllo sui dati diffusi sulle proprie piattaforme, oltre a conservare i pesanti flussi di investimenti pubblicitari monetizzati finora, mentre i secondi vogliono evitare che la libera circolazione di contenuti sia vincolata a royalties e consensi a discapito della libertà di espressione e di aziende di dimensioni minori.

Chiarimenti sull'iter futuro della riforma in parola giungeranno solo verso la prima metà di settembre, termine indicato per la revisione della bozza di proposta ed una nuova votazione sulla stessa, ma già questa prima 'bocciatura' da parte dell'Europarlamento sembra evidenziare le posizioni che si stanno cristallizzando sul punto.

## Attuazione della nuova disciplina italiana in materia di 'Segreti Industriali'

Con il Decreto Legislativo n. 63 dell'11 maggio 2018, entrato in vigore il 22 giugno 2018, anche l'Italia si è conformata alla Direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali.

Poiché il nostro ordinamento giuridico già tutelava da oltre un ventennio le informazioni segrete aziendali, sia di natura tecnico-industriale sia commerciale, il Legislatore si è limitato ad adeguare la disciplina esistente a quella prevista dalla Direttiva, introducendo però anche alcune importanti novità.

Occorre quindi premettere che il legislatore ha disposto che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, per essere tutelate devono essere:

- **segrete**, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore,
- avere **valore economico** in quanto segrete ed
- essere sottoposte a **misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**.

Si può notare come il contenuto della tutela già prevista per i segreti industriali non sia cambiato con l'adeguamento alla Direttiva, ma d'ora in poi occorrerà però riferirsi a tali informazioni con il termine 'segreti commerciali' e non più 'segreti industriali'.

Altra importante novità normativa riguarda la tutela accordata verso condotte colpose di rivelazione /o utilizzo di segreti commerciali. Si deve infatti ricordare che - in via generale - il detentore di segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare ad altri o utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

Secondo però quanto recepito dalla disciplina europea, compie oggi un atto illecito anche chi acquisisce, utilizza o rivela segreti commerciali nel caso in cui fosse stato a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali fossero stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente. Analogamente, è stato introdotto il divieto di produrre e commercializzare merci realizzate beneficiando in maniera significativa di segreti commerciali altrui, acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente, anche quando il soggetto che svolge tali attività ignora colpevolmente l'origine illecita dei segreti.

Un terza importante innovazione concerne la prescrizione dei diritti e delle correlati azioni giudiziarie: tutti i diritti e le azioni concernenti la tutela dei segreti commerciali si prescrivono in cinque anni.

Quarta novità, di particolare impatto, è rinvenibile nell'ambito della disciplina processualistica. Il giudice adito potrà infatti disporre, in alternativa all'applicazione delle misure correttive, su istanza della parte interessata:

-in sede di merito, il pagamento di un indennizzo non superiore alla somma che l'autore della violazione avrebbe pagato al titolare dei diritti se avesse chiesto una licenza, purché sussistano talune condizioni, tra le quali il comportamento incolpevole dell'autore della violazione;

-in sede cautelare, un'idonea cauzione, autorizzando la parte istante a continuare a utilizzare (ma non a divulgare) i segreti commerciali altrui.

Sono state, infine, introdotte alcune novità anche sul piano penale, tra cui la punibilità con la reclusione fino a due anni in caso di acquisizione e di utilizzo in modo abusivo di segreti commerciali; per rispondere all'esigenza di sanzionare più severamente gli *hackers*, la pena è aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici.

Di fatto, con la disciplina in parola, si assiste ad una estrema valorizzazione e tutela di un bene di proprietà industriale che, sino ad oggi, non era stato compreso e sfruttato a pieno in chiave commerciale e competitiva delle imprese nazionali.

Accordare una tutela certa, ampia e armonizzata ai segreti commerciali significa garantire la giusta remunerazione economica e competitiva agli investimenti in innovazione operati da parte delle singole aziende, strada già intrapresa dal nostro ordinamento per mezzo di misure fiscali beneficali come il credito R&S e il cd. *Patent Box*.

Misure fiscali queste ultime che sono tese a incentivare la ricerca (Credito R&S) nonché a premiare la stessa e l'utilizzo dei risultati conseguiti (*Patent Box*), che altro non è evidentemente - che incentivare e premiare la creazione ed uso, a vario titolo ed in varie forme, dei segreti commerciali delle aziende italiane.

## Illegittima riproduzione di opere d'arte collocate in luoghi pubblici

Recentemente l'artista indiano Anish Kapoor, mediante la pubblicazione di una lettera aperta di denuncia, ha sollevato un ampio dibattito in riferimento al tema della illecita riproduzione di opere d'arte collocate in luoghi pubblici.

Il caso ha avuto origine dalla riproduzione dell'opera dell'artista chiamata '*Cloud Gate*' all'interno di un video promozionale della National Rifle Association (NRA) - che come noto - è rappresentativa della lobby dei produttori e commercianti di armi negli Stati Uniti d'America.

Secondo quanto denunciato dall'artista, il video infatti '*mira a far crescere la paura e l'odio nei confronti di ciò che è diverso, evocando una chiamata alle 'armi' contro un nemico immaginario*', e la riproduzione dell'opera nel video sembra voler suggerire proprio l'idea di un oggetto estraneo in mezzo ad un ambiente quotidiano. Messaggio quest'ultimo antitetico rispetto alle convinzioni dell'autore, secondo cui l'opera rappresenta un oggetto democratico, inserito in uno spazio libero ed aperto a tutti.

Nel caso presente, il fatto oggetto di censura da parte di Anish Kapoor non è tanto la riproduzione in sé dell'opera - quale avvenuta senza l'autorizzazione dell'autore - quanto il suo inserimento in un contesto ideologico e politico non condiviso dall'autore e contrario al messaggio dell'opera.

In altre parole, l'autore sembra lamentare principalmente la lesione del proprio diritto all'identità personale e morale, più che la violazione del diritto di riproduzione dell'opera, perpetrata mediante la strumentalizzazione dell'opera e lo stravolgimento del messaggio che la stessa vuole comunicare.

Analizzando il fatto alla luce della normativa italiana in materia di diritto civile e d'autore, la prima tematica che viene in luce è quella connessa della tutela della personalità dell'autore e del diritto all'identità personale, inteso come diritto costituzionalmente garantito a non veder deformato e/o alterato il proprio patrimonio morale, culturale, politico e ideale.

In tal senso, la riproduzione dell'immagine del *Cloud Gate* di Kapoor nel video della NRA rappresenta una volontaria alterazione del pensiero dell'autore e dell'opera stessa, la quale, riprodotta in associazione a contenuti audio e video legati al mondo delle armi e del diritto a portarle, acquista un diverso significato e diventa veicolo di un messaggio che nulla ha in comune con i valori dell'autore.

In secondo luogo, un'altra tematica importante, strettamente collegata alla prima appena delineata, è quella connessa alla riproduzione di opere protette da diritto d'autore collocate in luoghi pubblici.

Sul punto, giova evidenziare come, in linea generale, la riproduzione di tali opere sia lecita solo con il preventivo consenso dell'autore, salvo alcune eccezioni di riproduzioni a fini didattici e non commerciali.

In questo ambito gli esempi di violazione del diritto di riproduzione sono numerosi e possono riguardare - fra le altre - le opere architettoniche o le opere di *street art* riprese all'interno di opere audiovisive e cinematografiche, senza il preventivo consenso dell'autore.

In Italia, per esempio, si veda un recente provvedimento del Tribunale di Palermo, con cui è stata sanzionata la riproduzione, non autorizzata, del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito di una campagna pubblicitaria commissionata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno.

Un caso simile aveva coinvolto la casa di moda Fendi contro il Coordinamento del Roma Pride, che aveva riprodotto l'immagine del Palazzo della Civiltà Italiana di Roma (c.d. colosseo quadrato) nell'ambito della campagna di comunicazione del *Pride* 2016.

In conclusione, trova conferma il fatto che la pubblicità del luogo non privi la singola opera - artistica od architettonica - ivi presente della sua tutela, che rimane connessa (*rectius* subordinata) quindi al necessario previo consenso dell'autore (o del titolare dei diritti sull'opera) alla riproduzione del proprio lavoro.





**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 - 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](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.

© 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").