



# Legal Newsletter n. 2/2018

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate

Labour

Privacy

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

---

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





# Sommario

## Corporate

La cessione della nuda proprietà di azioni non viola il diritto di co-vendita.....	4
Concordato preventivo, fusione e tutela dei creditori.....	4
La responsabilità del collegio sindacale nelle banche.....	5

## Labour

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo: le indicazioni operative dell'INL .....	6
Fusione per incorporazione e superminimi: la posizione della Cassazione.....	7
La Cassazione chiarisce le modalità e i requisiti formali attraverso i quali recedere dagli accordi aziendali.....	7

## Privacy

Indicazioni sull'attività ispettiva del Garante con riferimento al primo semestre 2018.....	9
Le Linee Guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 sul processo decisionale automatizzato e la profilazione.....	10

## Governance, Regulatory & Compliance

Divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni e Modelli 231 .....	12
Pubblicata la nuova norma UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.....	14
<i>Whistleblowing</i> : anonimato assicurato in ambito disciplinare - Sentenza n. 9047/2018, Corte di Cassazione (VI Sez. Pen.) depositata il 27 Febbraio 2018.....	15

## Intellectual Property

Marchio di fatto: la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.....	16
Plagio di opere d'arte: dei danni risponde anche il gallerista.....	17
Contraffazione di marchi rinomati per mezzo di <i>keyword advertising</i> e indicizzazione di pagine web.....	18

# Corporate

## La cessione della nuda proprietà di azioni non viola il diritto di co-vendita

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3951/2018, ha stabilito che il trasferimento della nuda proprietà di azioni, con riserva di usufrutto, da parte del socio di maggioranza, non viola la clausola di co-vendita prevista dallo statuto in favore dei soci di minoranza.

Le clausole di co-vendita, o *tag along*, prevedono il diritto dei soci di minoranza di disinvestire la propria partecipazione, alle medesime condizioni economiche, nel caso in cui il socio di maggioranza ceda la propria partecipazione a terzi.

Nel caso di specie, il socio di maggioranza ha ceduto a terzi la nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza, riservandosi l'usufrutto sulle azioni cedute, nonché la possibilità di riacquistarle allo scadere dell'usufrutto. Secondo gli attori, soci di minoranza, l'operazione sarebbe avvenuta in violazione del diritto di co-vendita previsto nello statuto.

Il giudice di primo grado ha respinto le pretese di questi ultimi ritenendo che, nonostante la cessione della nuda proprietà, il controllo sarebbe comunque rimasto in capo al socio di maggioranza cedente. Ai sensi dell'art. 2352 del codice civile, infatti, nel caso di usufrutto di azioni, in mancanza di un patto in senso contrario, il diritto di voto spetta all'usufruttario. Di conseguenza, se l'usufruttario conserva la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni, non si pone in essere quel cambio di controllo per effetto del quale, ai sensi dello statuto, i soci di minoranza avrebbero beneficiato del diritto di co-vendita.

La Cassazione, confermando il principio di cui sopra, ha inoltre precisato che vige un principio generale di libera trasferibilità dei titoli partecipativi, in ossequio al quale le clausole negoziali che prevedono una limitazione alla libera circolazione delle azioni, sebbene ammissibili e meritevoli di tutela, devono necessariamente essere interpretate in senso restrittivo, come nel caso di specie, in cui, nonostante la formale cessione della partecipazione di maggioranza, il terzo acquirente non è in grado di consolidare una posizione di controllo.

## Concordato preventivo, fusione e tutela dei creditori

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa con riguardo ad un caso di concordato preventivo in cui il piano prevedeva, *inter alia*, la fusione con la società controllante (Sentenza n. 1181/2018).

Nello specifico, la proposta di concordato non aveva tenuto conto dalla possibilità che i creditori si opponessero all'operazione di fusione a concordato preventivo già approvato, minando in tal modo la fattibilità del concordato stesso, in quanto i creditori, con la loro opposizione avrebbero sospeso il processo di fusione che era alla base della proposta concordataria.

A norma dell'art. 2503 del codice civile, infatti, i creditori delle società coinvolte in un'operazione di fusione possono proporre opposizione entro sessanta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare con cui viene decisa la fusione, con l'effetto di sospenderne l'attuazione.

Il giudice di primo grado aveva quindi dichiarato il fallimento della società, ritenendo che non sussistessero i requisiti di realizzabilità del piano concordatario.

La Suprema Corte è intervenuta sul punto precisando che allo stato attuale manca una specifica disciplina che, per l'ipotesi di un'operazione di fusione prevista da un piano di concordato, deroghi alla disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione. Ad avviso della Cassazione, la società avrebbe dovuto quindi tenere in debita considerazione, nella propria proposta di concordato, la possibilità che i creditori esercitassero il proprio diritto di opposizione.

Giova però precisare che quanto sopra dovrebbe essere superato nel prossimo futuro. Ai sensi della legge delega per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Legge n. 155/2017), infatti, in occasione delle operazioni straordinarie poste in essere in attuazione di un piano di concordato preventivo, l'opposizione dei creditori potrà essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda di concordato e non troverà più applicazione la norma per l'opposizione ordinaria. Tali previsioni diverranno però efficaci solo quando verranno emanate le norme di attuazione della suddetta legge delega.



## La responsabilità del collegio sindacale nelle banche

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1529/2018, è tornata a pronunciarsi sui doveri di vigilanza incombenti sul collegio sindacale delle società per azioni esercenti attività bancaria.

Il caso di specie ha ad oggetto l'opposizione ad una delibera della Banca d'Italia con cui erano state comminate sanzioni amministrative pecuniarie ai componenti di un collegio sindacale. Ad avviso della Banca d'Italia, infatti, il collegio sindacale non avrebbe vigilato sull'adeguatezza e sull'affidabilità dei sistemi di controllo interno della società.

In particolare, ai sindaci veniva contestato l'inadempimento degli obblighi connessi alla funzione di vigilanza. Tale inadempimento aveva permesso agli amministratori della società di utilizzare degli accorgimenti contabili per far risultare il consuntivo semestrale in linea con il raggiungimento degli utili previsti.

A parere dei sindaci ricorrenti, nessuna responsabilità per omessa vigilanza poteva essere loro imputata dal momento che il comportamento degli amministratori, teso ad occultare la violazione delle regole di corretta gestione societaria, rendeva impossibile, per il collegio sindacale, venire a conoscenza dei fatti censurabili avvalendosi dei normali flussi informativi.

La Corte di Cassazione ha rigettato tali doglianze ed ha affermato che *'il collegio sindacale deve svolgere un ruolo attivo nell'ambito dei meccanismi di controllo della banca ed assumere concrete iniziative di vigilanza e di presidio per garantire l'efficienza dei controlli interni, dovendo in particolare verificare con continuità l'operato degli amministratori senza limitarsi ad una alta vigilanza'*.

Secondo la pronuncia in esame, infatti, la complessità della struttura organizzativa di una banca non può comportare l'affievolimento dei poteri di controllo dei componenti del collegio sindacale, dal momento che su questi incombe il dovere di compiere una verifica costante della legittimità e della correttezza delle decisioni dell'organo amministrativo, oltre che di prevenire possibili rischi aziendali. A tal proposito i giudici di legittimità ricordano che, in caso di accertate carenze nelle procedure aziendali, sui sindaci grava non solo l'obbligo di verificare l'adeguatezza dei controlli interni, ma anche l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale nelle banche non può, quindi, limitarsi alla supervisione dell'andamento della gestione, ma deve essere intesa come esercizio di poteri ed attività ispettive volte a verificare la regolarità e la legittimità dell'operato degli amministratori affinché questi operino con competenza e nel rispetto degli interessi degli investitori.



# Labour

## Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo: le indicazioni operative dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), mediante la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, è intervenuto al fine di fornire indicazioni operative in merito ad alcune problematiche connesse all'installazione e all'utilizzazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.

In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, l'INL ha precisato che, qualora vengano rispettate le finalità e le ragioni che giustificano il controllo, non è da ritenersi fondamentale l'introduzione di ulteriori limitazioni di natura tecnica quali, a titolo esemplificativo, l'oscuramento del volto del lavoratore ovvero una la predisposizione di un angolo di ripresa predeterminato.

Inoltre, nel caso in cui le riprese effettuate siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni che legittimano il controllo, non è fondamentale specificare, nell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere che si intendono installare. Tale considerazione muove dal fatto che, secondo quanto precisato dall'INL, deve ritenersi di scarsa utilità procedere ad un'istruttoria analitica basata su planimetrie soggette a mutamenti nel breve periodo. In ogni caso, eventuali controlli ispettivi, successivi all'autorizzazione rilasciata, saranno atti a verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Altro aspetto fondamentale su cui si sofferma l'INL è la corretta delimitazione del concetto di tutela di 'patrimonio aziendale' quale ragione giustificatrice idonea a consentire un controllo a distanza dei lavoratori. A tal proposito, l'INL chiarisce che non deve ritenersi sussistente alcun problema di carattere interpretativo in merito alle richieste autorizzatorie relative all'installazione di dispositivi collegati ad impianti antifurto che entrano in funzione esclusivamente quando in azienda non sono presenti lavoratori. In tali fattispecie, non è difatti possibile porre in essere alcuna forma di controllo aziendale.

Al contrario, laddove la richiesta di installazione si riferisca all'installazione di dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, occorre tenere presente, come affermato dall'autorità Garante della Privacy, che *'i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori'*.

La circolare dell'INL chiarisce, altresì, alcuni aspetti operativi in merito alle nuove soluzioni video che utilizzano la tecnologia IP che consente di installare impianti di videosorveglianza collegati all'intranet aziendale o via Internet mediante postazione remota. Con specifico riferimento a tali aspetti, l'INL precisa che *'l'accesso da postazione remota alle immagini 'in tempo reale' deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che 'in loco', deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei 'log di accesso' per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, l'utilizzo del sistema della 'doppia chiave fisica o logica'*. Inoltre, l'INL ricorda che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, mediante la pronuncia n. 1490/1986, che *'l'installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un procedimento dell'Ispettorato del lavoro'*.

Infine, la circolare n. 5/2018, sulla scorta di quanto previsto dal Garante della privacy nel provvedimento n. 280/2014, precisa che l'installazione di un sistema di riconoscimento biometrico, che utilizza dati relativi alla topografia della mano o dati relativi all'impronta digitale per consentire il funzionamento di specifici macchinari che richiedono requisiti di sicurezza specifici, può essere considerato uno strumento indispensabile a 'rendere la prestazione lavorativa' e, in quanto tale, non soggetto all'accordo sindacale con le rappresentanze sindacali o all'autorizzazione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).



## Fusione per incorporazione e superminimi: la posizione della Cassazione

Con pronuncia n. 4533/2018, depositata in data 27 febbraio u.s., la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai requisiti necessari per ritenere legittimamente assorbibili, a seguito di un operazione di fusione per incorporazione, i trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori a titolo di superminimo.

Per quanto concerne i fatti di causa, un lavoratore di un istituto bancario proponeva ricorso al Tribunale del Lavoro al fine di vedere accertata l'illegittimità dell'assorbimento di un assegno mensile *'ad personam'*, dallo stesso percepito, nel trattamento economico più favorevole garantitogli dall'istituto bancario incorporante per l'effetto della fusione.

Sia il Giudice di primo grado che la Corte d'Appello, accoglievano le doglianze promosse dal lavoratore e, statuendo l'illegittimità del predetto assorbimento, condannavano l'istituto di credito incorporante al ripristino dell'assegno mensile precedentemente percepito dal medesimo, oltre alla corresponsione delle differenze retributive maturate *medio tempore*. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, proponeva ricorso per Cassazione l'istituto di credito incorporante rilevando che i Giudici del gravame non avevano minimamente esaminato le circostanze peculiari secondo cui l'assegno mensile *'ad personam'* rientrava nel trattamento previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro e che non era stato oggetto di alcuna specifica pattuizione che ne attestasse l'erogazione *intuitu personae*.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso promosso dall'incorporante, ha avuto modo di rilevare che la sentenza di secondo grado si è sostanzialmente limitata a constatare che *'detto assegno fosse percepito presso la precedente datrice di lavoro perché l'incorporazione non dà luogo ad alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma alla sua prosecuzione con conseguente assunzione da parte del subentrante degli obblighi assunti esistenti nei confronti del lavoratore'* senza, tuttavia, accertare compiutamente se l'erogazione fosse avvenuta *intuitu personae* e, di conseguenza, potesse considerarsi non assorbibile.

A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall'istituto di credito incorporante ed ha rinviato alla Corte d'Appello, in diversa composizione, la definizione del merito della controversia.

## La Cassazione chiarisce le modalità e i requisiti formali attraverso i quali recedere dagli accordi aziendali

Con pronuncia n. 2600/2018, depositata in data 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alle modalità e ai requisiti formali con cui è possibile recedere da un accordo aziendale nel caso in cui lo stesso non preveda specifici requisiti in termini di forma.

Per quanto attiene ai fatti di causa, il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello di Milano condannavano una società operante nel settore della grande distribuzione a pagare, ad alcuni lavoratori, un premio aziendale disciplinato da accordi collettivi aziendali che prevedevano una durata annuale ed un rinnovo tacito in assenza di apposita disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La società datrice di lavoro, nei propri scritti difensivi, affermava di aver manifestato la propria disdetta verbalmente in occasione di una riunione con le organizzazioni sindacali, in assenza di specifiche disposizioni dell'accordo in merito ai requisiti formali del recesso. Peraltro, la disdetta manifestata verbalmente veniva reiterata successivamente per iscritto dalla Società a fronte di specifica richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali in occasione di una riunione. Tuttavia, sia il Tribunale di merito che la Corte d'Appello ritenevano dovuta la forma scritta sulla base del fatto che la stessa era stata richiesta dalla parti collettive in occasione della riunione in cui la società datrice aveva manifestato oralmente la propria disdetta. Inoltre, rilevavano la tardività della successiva disdetta presentata in forma scritta, in quanto pervenuta ad una delle parti stipulanti oltre il termine del 31 gennaio previsto dall'accordo aziendale.

Avverso la pronuncia della Corte d'Appello ricorreva per cassazione la Società asserendo, *inter alia*, che il recesso in forma scritta è dovuto solo se espressamente pattuito o se concernente un contratto solenne ex art. 1350 cod. civ.



La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla società datrice, ha precisato, sulla scorta di quanto previsto da un orientamento giurisprudenziale corroborato (Cfr. in termini Cass. S. U. n. 3318/95), che *"il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi ' a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulati ' ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti"*. A fronte di tale principio, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che *' tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, cod. civ. '*

Infine, per quanto concerne l'onere della prova, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tale onere spetta alla parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale e che, se a seguito della manifestazione orale segua, a fronte di una specifica richiesta dell'altro contraente, una dichiarazione scritta, occorrerà verificare che tale manifestazione sia meramente di natura confermativa.





# Privacy

## Indicazioni sull'attività ispettiva del Garante con riferimento al primo semestre 2018

L'Ufficio del Garante durante una riunione tenutasi il 1 marzo scorso ha definito, limitatamente al primo semestre 2018, l'attività ispettiva di iniziativa che procederà a condurre anche per mezzo del supporto operativo della Guardia di finanza.

Dal comunicato emergono i dettagli delle tipologie di trattamenti che saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità, ovvero nel dettaglio:

- a) accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di:
  - trattamenti di dati sanitari effettuati dalle ASL in relazione al trasferimento degli stessi in favore di terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca;
  - trattamenti effettuati dall'ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale del 20 ottobre 2015;
  - trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell'identità federata (SPID);
  - trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di telemarketing in relazione alle numerose segnalazioni pervenute all'Autorità;
  - trattamenti di dati effettuati da società per attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle imprese.
- b) accertamenti sull'adozione delle misure di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;
- c) accertamenti sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di informativa, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, alla libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate;

Il provvedimento in esame dopo aver definito il perimetro di intervento dell'attività ispettiva definisce anche le numeriche dei soggetti che saranno coinvolti dall'attività medesima. Più precisamente, viene evidenziato come l'attività ispettiva programmata riguarderà, relativamente ai punti a), b) e c) di cui al punto 1), n. 155 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza, dei quali, orientativamente, 15 con riferimento alla lettera a), 20 con riferimento alla lettera b) e 120 con riferimento alla lettera c).

Si può osservare come l'attività ispettiva si focalizzi già da ora su alcuni tra quelli che sono i punti di maggior attenzione su cui si è concentrato il Legislatore Europeo con il nuovo Regolamento Europeo in tema di privacy (*i.e.* Regolamento EU 679/2016 o GDPR). Si pensi ad esempio all'attività di telemarketing, all'utilizzo dei dati sensibili ai fini di ricerca, nonché alla verifica sulla liceità e correttezza dei trattamenti con riferimento all'obbligo di informativa e consenso laddove necessario.

Fino al 25 maggio 2018 le verifiche si baseranno presumibilmente sulla *compliance* al Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), poiché il GDPR, pur essendo già entrato in vigore, rimanda, per l'adeguamento allo stesso, alla sopra menzionata data del 25 maggio 2018. Tuttavia, considerato il focus dell'attività ispettiva in corso non è difficile ipotizzare che l'Autorità Garante stia facendo le prove generali per prepararsi all'attività di accertamento successiva all'efficacia, a tutti gli effetti, del GDPR. Per questo motivo è auspicabile tenere in buona considerazione il perimetro dell'attività ispettiva di questo semestre nell'attività di adeguamento al GDPR.



## Le Linee Guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 sul processo decisionale automatizzato e la profilazione

Il 6 febbraio 2018, il Gruppo di lavoro ex articolo 29, ha adottato delle Linee Guida al fine di fare chiarezza circa le modalità di applicazione degli articoli del GDPR, in tema di profilazione e processo decisionale automatizzato. Il ricorso a tali processi si sta rivelando di grande utilità in diversi settori, sia privati che pubblici, attribuendo vantaggi quali ad esempio l'aumento dell'efficienza nelle operazioni relative ai dati personali correlato al risparmio di risorse.

Tuttavia il Gruppo di lavoro ha ravvisato possibili rischi significativi per i diritti e le libertà degli individui, in particolare, nella tendenziale opacità dei processi e meccanismi automatizzati, che portano spesso l'individuo, oggetto di profilazione, a non esserne a debita conoscenza nonché nella creazione, da parte del titolare, di dati nuovi, aggiuntivi rispetto agli originali, che potrebbero portare a inserire un soggetto all'interno di una specifica categoria e confinarlo all'interno di questa, determinando in tal caso forme di *'perpetuazione di stereotipi già esistenti e di segregazione sociale'*.

Al fine di correggere questo dislivello informativo tra titolare e interessato ed evitare pregiudizi alla sfera giuridica di quest'ultimo, il GDPR introduce una serie di misure su cui concentrarsi per rendere questi trattamenti automatizzati conformi alla normativa:

- (i) prescrizioni in tema di trasparenza e correttezza;
- (ii) obblighi più stringenti in ambito di accountability;
- (iii) basi giuridiche specifiche per la legittimazione del trattamento;
- (iv) garanzie per gli individui in tema di diritto di opposizione alla profilazione e, in particolare, alla profilazione per finalità di marketing;
- (v) esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove non siano soddisfatte certe condizioni.

Il Gruppo di lavoro chiarisce che si ha profilazione allorquando:

- (i) il trattamento venga svolto in forma automatizzata,
- (ii) abbia ad oggetto dati personali e infine
- (iii) che l'obiettivo di tale operazione sia quello di valutare aspetti della sfera personale di una persona fisica. Attraverso la profilazione vengono raccolte determinate informazioni su un soggetto e successivamente analizzate le sue caratteristiche, per poi inserire il profilo individuale dello stesso all'interno di una categoria, con la finalità di realizzare ulteriori valutazioni.

Tuttavia, chiarisce il Gruppo di lavoro, una semplice attività di classificazione di un individuo, che abbia ad oggetto caratteristiche individuali quali l'età o l'altezza, non determina, necessariamente, la riconduzione dell'attività in questione sotto la fattispecie della profilazione. Di conseguenza, l'elemento rilevante, per stabilire se si tratta di attività di profilazione, è l'obiettivo di valutazione, perseguito dalla stessa classificazione.

Il processo decisione automatizzato, invece, consiste nel prendere una decisione unicamente attraverso strumenti tecnologici senza alcun coinvolgimento umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità o competenza. Tale processo, tuttavia, può presentare un ambito di applicazione differente rispetto alle operazioni di profilazione. Può accadere, infatti, che una decisione automatizzata venga presa senza aver creato un profilo dell'individuo e, al contrario, tale decisione possa trasformarsi in profilazione, a seconda del modo in cui i dati vengono utilizzati.

Perché sia riconosciuto il diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato è necessario che tale decisione *'produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona'*.

L'art. 22, comma 2, GDPR, prevede tre eccezioni al divieto generale di processo decisionale completamente automatizzato, e cioè:

- (i) quando la decisione è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;



- (ii) quando la decisione è autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- (iii) quando la decisione si basa sul consenso esplicito dell'interessato.

In riferimento alla prima eccezione, il Gruppo chiarisce che la necessità di utilizzare decisioni automatizzate per l'esecuzione o conclusione di un contratto deve essere comunque interpretata in modo restrittivo. Ciò significa che il titolare deve essere in grado di dimostrare che non sono disponibili mezzi alternativi meno invasivi. Per quanto concerne la seconda eccezione, è lo stesso Considerando 71 del GDPR a prevedere che la legislazione degli Stati membri può autorizzare il ricorso ad un processo di decisione automatizzata al fine di monitorare e prevenire frodi e/o evasioni fiscali o per garantire la sicurezza e l'affidabilità di un servizio fornito dal titolare. Infine, per quanto riguarda la terza deroga, il GDPR richiede il consenso esplicito dell'interessato non desunto da comportamento concludente bensì ottenuto mediante una dichiarazione espressa.

Nel caso trovi applicazione una delle suddette eccezioni, l'art. 22 del GDPR dispone che, in ogni caso, devono trovare applicazione misure adeguate, atte a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi del soggetto interessato.

In conclusione, il Gruppo di lavoro *ex art. 29* chiarisce che in tale contesto il GDPR da un lato obbliga il titolare ad attuare misure appropriate e 'rafforzate' di tutela nei confronti dell'interessato, dall'altro lato, riconosce il diritto dello stesso a conoscere l'esistenza del processo decisionale automatizzato e, in particolare, di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata per tale processo, così come disposto dagli artt. 13, comma 2, lett. f) e 15, comma 1 lett. h) del GDPR.



# Governance, Regulatory & Compliance

## Divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni e Modelli 231

Si segnala che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il '*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*', ha previsto, all'art. 1, comma 910, che, a far data dall'1 luglio 2018, **i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione**, nonché ogni anticipo di essa, **attraverso una banca o un ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il predetto divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti - precisa il successivo comma 911 - si applicherà qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Con la previsione definitoria del comma 912, il legislatore chiarisce inoltre che 'per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142'.

Ai sensi dell'art. 1, comma 913, **la violazione del divieto in parola sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria - a carico del datore di lavoro o committente - consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro**. Tale sanzione, tuttavia, per espressione previsione legislativa (art. 1, comma 914), si applicherà a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della normativa.

La disciplina succintamente descritta - che prevede altresì che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione - mira ad arginare la prassi di datori di lavoro e committenti che corrispondono ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva e, dunque, ad evitare che essi ricevano importi non corrispondenti a quelli riportati in busta paga.

**Tale normativa - oltre a rilevare in un'ottica di *compliance tout court* - rivestirebbe importanza anche in relazione ai Modelli ex D.Lgs. n. 231 del 2001.**

In particolare, le menzionate disposizioni della L. n. 205 del 2017 avrebbero un impatto sui protocolli di controllo afferenti all'attività sensibile di 'Gestione della cassa contante' enucleata in riferimento a quelle società ed enti in cui sia prevista o, meglio, consentita l'erogazione di acconti sulle retribuzioni in contanti e, prima ancora, verosimilmente, sull'attività sensibile di 'Gestione del personale' che abbraccia il momento 'autorizzatorio' al pagamento anticipato della retribuzione.

Esse, in effetti, affiancando le previsioni in funzione antiriciclaggio di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, risulterebbero atte ad ispessire i presidi di controllo intesi a sdrammatizzare - in particolare - il rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-*bis* ('Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento') e di cui all'art. 25-*octies* ('Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio') del D.Lgs. n. 231 del 2001.



Di conseguenza:

- 1) nei protocolli di controllo relativi alle soprarichiamate attività sensibili di gestione del personale e di gestione della cassa contanti sarà il caso di prevedere espressamente il divieto di corresponsione della retribuzione, nonché di anticipi di essa, in contanti, in conformità alla citata normativa;
- 2) per l'ipotesi in cui le attività sensibili in parola siano disciplinate da specifiche procedure aziendali, sarà necessario intervenire su queste ultime, escludendo - ove in precedenza contemplata - la possibilità, rispettivamente, di autorizzare il pagamento anticipato della retribuzione in contanti e di destinare denaro contante della cassa a fini retributivi.

Per converso, tenuto conto che la lettera delle disposizioni della L. n. 205 del 2017 fa riferimento, come sopra esposto, alla retribuzione e ad anticipi della stessa, parrebbe rimanere inalterata la possibilità di autorizzare/effettuare pagamenti in contante per somme che fiscalmente o previdenzialmente non possano essere considerate retribuzione: così, ad esempio, le corresponsioni in contante effettuate a titolo di rimborso spese per trasferte o effettuate a titolo di anticipi di spese sostenute per conto del datore di lavoro, anche per finalità diverse dalla trasferta, potrebbero continuare a considerarsi ammesse.

Un'ulteriore considerazione riguarda poi l'opportunità di valorizzare adeguatamente - specie in determinati contesti - le previsioni della L. n. 205 del 2017 - in precedenza richiamate e, come detto, intese a contenere il fenomeno delle cc.dd. false buste paga - in relazione al novellato delitto-presupposto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* c.p., per come richiamato dall'art. 25-*quinqies* ('Delitti contro la personalità individuale') del D.Lgs. n. 231 del 2001 e, a cascata, di quello di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per come richiamato dal vigente art. 25-*duodecies* ('Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare').

Si ricorderà, in effetti, a tal proposito, che uno degli indici di sfruttamento tipizzati dal legislatore nell'art. 603-*bis*, co. 2, c.p. è costituito dalla 'reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato'.

In ultimo, merita segnalare - quanto alla tecnica legislativa utilizzata - che l'art. 1, comma 910, della L. n. 205 del 2017 non contempla un espresso divieto di corrispondere la retribuzione in contanti, ma delinea in positivo le modalità di pagamento consentite. Ne consegue che il ricorso a modalità di pagamento altre rispetto a quelle indicate dal legislatore ed eventualmente ulteriori rispetto al pagamento in contanti si esporrebbe al rischio di essere sanzionato al pari di quest'ultimo. Questo a condizione che, valorizzando la *ratio* della citata disposizione, non si consideri meramente esemplificativo l'elenco - invero tendenzialmente esaustivo - delle modalità di pagamento, idonee a garantirne la tracciabilità, indicate dal legislatore.



## Publicata la nuova norma UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata ed è entrata in vigore la nuova norma internazionale - la prima ISO certificabile - sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL), intitolata '*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso*' ed intesa a consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro e migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.

Essa è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività.

La norma in parola è stata anche tradotta in italiano dall'UNI e adottata come UNI ISO 45001:2018. La versione italiana, all'interno dell'appendice nazionale (NA), contiene alcune note di chiarimento circa la corretta collocazione della norma in relazione alla legislazione nazionale vigente.

Le **novità rispetto al BS OHSAS 18001** possono sintetizzarsi nel modo seguente:

- 1) maggiore risalto assegnato al contesto dell'organizzazione (sia interno che esterno), in conformità ad un approccio di tipo '*Risk Based Thinking*', che non si concentra solo sui rischi tradizionali come quelli già identificati per la salute e sicurezza sul lavoro, ma che richiede una valutazione grandangolare di tutti i rischi che potrebbero derivare dal modo di funzionare dell'azienda e dalle relazioni da essa intrattenute con soggetti esterni;
- 2) maggiore e più consapevole coinvolgimento del (top) management e, verosimilmente, maggiore impegno di quest'ultimo nella verifica dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza da considerare quale parte integrante dell'intero sistema di gestione aziendale;
- 3) maggiore attenzione richiesta all'organizzazione nell'identificazione e descrizione delle opportunità di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro per ogni processo impattante sulla stessa tramite l'enucleazione di specifici indicatori di processo.

Altro aspetto di particolare rilievo - rispetto allo standard britannico - è rappresentato dal fatto che la UNI ISO 45001 è stata sviluppata adottando il testo della struttura ad alto livello (*High Level Structure* - HLS) comune ad altre norme ISO sui sistemi di gestione, come la ISO 9001 e la ISO 14001.

Ne viene in tal modo garantita la compatibilità e l'integrabilità con gli altri sistemi di gestione eventualmente adottati o in procinto di essere adottati da parte dell'organizzazione.

Tale caratteristica costituirebbe un punto di non secondario rilievo a dotarsi di un SGSL conforme al nuovo standard, considerato che l'organizzazione potrebbe avvantaggiarsi - tra l'altro - della stessa struttura per tutti i sistemi di gestione e dell'utilizzo di testi e terminologie comuni e, di conseguenza, profittare della maggiore efficienza scaturita dall'applicazione di sistemi di gestione integrati.

Intuibili inoltre i risvolti positivi sul fronte dell'eventuale interazione con i Modelli 231 chiamati - a quel punto - ad interfacciarsi con sistemi di gestione connotati da caratteristiche strutturali omogenee.

In ogni caso, la norma ISO 45001 andrà a sostituire la OHSAS 18001:2007, che verrà poi ritirata.

Al riguardo, **due le timeline** di interesse:

- 1) a partire dal 12 marzo 2018, data di pubblicazione della ISO 45001:2018, le organizzazioni già certificate 18001 avranno **36 mesi di tempo** per migrare da una norma all'altra, migrazione alla ISO 45001:2018 dalla OHSAS 18001:2007 che dovrà avere luogo in conformità alle indicazioni fornite lo scorso 18 gennaio 2018 dall'*International Accreditation Forum* nel documento IAF MD 21:2018 ('*Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007*');
- 2) a partire dalla stessa data del 12 marzo 2018, le organizzazioni che avessero già intrapreso il percorso per ottenere la certificazione 18001 o fossero in una fase di imminente certificazione OHSAS avrebbero ancora **18 mesi di tempo** per certificarsi secondo lo standard britannico, fermo restando il limite complessivo dei 36 mesi dianzi ricordato per l'eventuale successivo adeguamento al nuovo standard ISO 45001.



## **Whistleblowing: anonimato assicurato in ambito disciplinare - Sentenza n. 9047/2018, Corte di Cassazione (VI Sez. Pen.) depositata il 27 Febbraio 2018**

Nuovo chiarimento giurisprudenziale in tema di *whistleblowing*. Con la recente sentenza n. 9047 del 2018, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire alcuni profili dell'istituto delle segnalazioni precisando che l'anonimato del *whistleblower* è assicurato solamente in ambito disciplinare.

Nel merito, con tale pronuncia la Suprema Corte, si è trovata a dover respingere, nell'ambito di un procedimento a carico di un dipendente dell'Agenzia del territorio - indagato di corruzione, truffa aggravata e falso ideologico - il motivo di ricorso fondato sulla gravità degli indizi, sulla scorta dei quali erano state disposte le intercettazioni.

Nel caso in parola, il requisito della gravità era stato individuato all'esito di un esposto interno al Reparto servizi di pubblicità immobiliare della locale Agenzia. In particolare, la segnalazione era stata effettuata, attraverso il cosiddetto 'canale del *whistleblowing*', all'ufficio del responsabile per la prevenzione della corruzione. Come noto tale canale realizza *'un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante nel senso che il dipendente che utilizza una casella postale elettronica interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di firmarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie credenziali ed è quindi individuabile seppur protetto'*.

Chiamata ad esprimersi sul caso di specie, la Suprema Corte nello scrutinare il profilo dell'anonimato, ha avuto, quindi, occasione di precisare che l'anonimato di chi effettua la segnalazione è previsto solo in ambito disciplinare, a patto però che la successiva ed eventuale contestazione non si basi esclusivamente sulla segnalazione stessa. In quest'ultimo caso, infatti, l'identità può essere rivelata quando assolutamente necessaria per la difesa dell'accusato. Infatti, in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non esiste spazio alcuno per l'anonimato e le generalità del segnalante saranno coperte dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Ciò detto, la sentenza in esame, anche alla luce della recentissima legge 179 del 2017 che ha fornito una disciplina organica del *whistleblowing*, sia nel settore pubblico che nel settore privato, offre un contributo di chiarezza interpretativa di notevole importanza, di valore quasi pedagogico destinato a incidere in profondità nella disciplina del *whistleblowing* nel non (sempre) semplice bilanciamento tra esigenze di riservatezza del segnalante e diritto di difesa dell'accusato.



# Intellectual Property

## Marchio di fatto: la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 12 febbraio 2018, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sul riparto di competenza fra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d'impresa, affermando chiaramente come anche le questioni connesse alla disciplina del cd. 'marchio di fatto' (i.e. un marchio d'impresa utilizzato nell'attività economica ma mai sottoposto ad alcun procedimento di registrazione) ricadono nell'ambito della competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia d'impresa.

L'ordinanza in commento origina da un ricorso avverso una pronuncia con la quale la sezione ordinaria di un Tribunale Civile aveva dichiarato la propria incompetenza in favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa; più nel dettaglio, il ricorrente affermava come, a suo parere, solo la registrazione conferirebbe al marchio la natura di proprietà industriale utile a fondare la competenza delle sezioni specializzate, e, pertanto, la competenza a conoscere del risarcimento e eventuale inibitoria all'uso di un marchio di fatto (i.e. un marchio non registrato) non sarebbe stata attribuibile alle sezioni specializzate in materia di impresa, ma alle sezioni ordinarie.

La Corte di Cassazione ha mostrato di non condividere tale interpretazione e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso.

In tal senso, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa è regolata dall'art. 134 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., di seguito per brevità 'CPI'), che afferma come siano demandati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa tutti i *'[...] procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriali e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale'*.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione si è dovuta domandare se, e in che termini, il marchio di fatto potesse essere ricompreso nel novero dei diritti di proprietà industriale (rectius nelle *'proprietà industriali'* di cui all'art. 134 CPI) e - di conseguenza - se le questioni a ciò legate potessero rientrare nella competenza delle sezioni specializzate.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato che il marchio di fatto rientra nell'ambito dei diritti di proprietà industriale, in ragione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del CPI, da leggersi in luce della generale disposizione secondo cui *'[...] sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato'* (art. 2 CPI, comma 4).

E', quindi, evidente il 'retro-pensiero' della Corte: posto che anche il marchio di fatto trova una sua specifica - seppur parziale - tutela all'interno della disciplina specificamente dettata in riferimento ai marchi registrati, tale forma di tutela consente di considerare il marchio di fatto quale un 'diritto di proprietà industriale' in senso proprio, e quindi rimesso alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 134 CPI.

La pronuncia in commento appare di particolare interesse laddove sembra confermare un recente orientamento di plurime corti di merito che, in luce di una interpretazione estensiva del disposto dell'art. 134 CPI, assoggetta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie involventi diritti di proprietà industriale, titolati e non.



## Plagio di opere d'arte: dei danni risponde anche il gallerista

Con la sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, emessa al termine della causa promossa dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova contro un pittore che aveva riprodotto i quadri del noto artista veneziano e la galleria che li promuoveva, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso chiaramente i principi su cui deve basarsi il giudizio di comparazione fra opere in caso di plagio, per come previsto dall'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ('Legge sul Diritto d'Autore' o 'LDA').

La vicenda alla base della pronuncia in analisi si basa sulla avvenuta commercializzazione, per mezzo sia di una mostra che per mezzo di televendite su reti locali, di centinaia di dipinti del pittore Emilio Vedova, considerati un plagio.

Trattandosi di dover porre a raffronto due opere onde valutare la sussistenza di 'plagio', la Suprema Corte ha evidenziato come il primo passo di qualsiasi giudizio comparativo debba essere la verifica che nell'opera che si assume essere stata plagiata sia riscontrabile un atto creativo, quale requisito imprescindibile per l'applicazione della tutela prevista dalla LDA. Atto creativo che - ricorda la Corte - deve investire il mezzo espressivo, la trasposizione della idea dell'artista, posto che la LDA tutela non l'idea alla base dell'opera ma l'espressione creativa ed originale della stessa.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha infatti dettagliatamente chiarito che *'Non si parla, dunque, di plagio con riguardo all'idea su cui l'opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d'autore l'idea in sé (ottenibile anche fortuitamente, come autonomo risultato dell'attività intellettuale di soggetti diversi e indipendenti), trovando invece esso il presupposto nell'identità di 'espressione', intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell'originalità e della personalità: le idee per se stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione'*.

La Suprema Corte ha, quindi, ricordato che perché vi sia 'identità di espressione' l'opera considerata quale un plagio deve essere priva di un cd. *'scarto semantico'*, ossia deve essere priva di elementi che le conferiscano un significato artistico differente ed autonomo rispetto al cd. *'nucleo individualizzante o creativo'* dell'opera che si assume plagiata. Il giudizio di comparazione tra le opere deve, pertanto, basarsi sull'analisi delle effettive difformità della seconda opera rispetto alle caratteristiche espressive della prima, in tal senso dovendosi compiere *'[...] una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l'effetto unitario.'*

Il plagio è quindi ravvisabile, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ogniqualvolta vi sia una *'[...] attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo 'parassitario' quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile'*.

Fermo quanto precede, è di particolare interesse è rilevare come la Corte di Cassazione abbia affermato la piena legittimazione attiva delle fondazioni artistiche a proporre l'azione volta alla declaratoria di plagio di un'opera qualora il loro compito istituzionale preveda la tutela dell'opera dell'artista, in tal senso affermando che *'[...] se la tutela dell'opera di un artista costituisce il compito istituzionale di una fondazione, ciò non può non estendersi all'azione giudiziale a salvaguardia di essa.'*

Infine, deve notarsi come la Corte abbia anche ribadito che, in ipotesi di violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, *'[...] sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., ivi compreso, dunque, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere nell'ambito della propria attività imprenditoriale'* (i.e. la galleria d'arte), colpevole di aver concorso nella produzione del danno, quanto meno a titolo di colpa, per la violazione del dovere fondamentale di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 cod. civ.



## Contraffazione di marchi rinomati per mezzo di *keyword advertising* e indicizzazione di pagine web

Costituisce contraffazione di marchi altrui (registrati e non registrati) l'utilizzo della componente denominativa di tali marchi per attività di *keyword advertising* e di indicizzazione di pagine web, secondo quanto statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 830/2018 del 25 gennaio 2018.

La vicenda sottoposta al Tribunale meneghino derivava dalla avvenuta commercializzazione, da parte di un'azienda operante nel comparto tessile, di prodotti di arredamento (*i.e.* cuscini e altri prodotti tessili) che riproducevano le forme di alcuni celebri biscotti prodotti e commercializzati da B., una delle più note aziende italiane operanti nel settore alimentare.

Tali prodotti tessili venivano poi offerti al pubblico sotto nomi che riproducevano, con minime variazioni, i marchi (registrati e non) di B., e gli stessi venivano inoltre utilizzati come 'parole chiave' ('*keywords*', '*metatags*' o '*domain names*') per attività di vendita e/o promozione dei prodotti tessili su internet, così andando a concretare, nelle prospettazioni dell'attrice B., illeciti contraffattori e di concorrenza sleale.

La azienda tessile si era difesa affermando come i marchi di B. non fossero stati registrati nella classe di prodotti n. 24 (tessuti e prodotti simili) della Classificazione di Nizza in vigore, e che pertanto, non trattandosi di marchi celebri, il loro ambito di protezione non poteva estendersi a settori merceologici diversi da quello alimentare (*rectius* dalla classe di prodotti n. 24, per come resa oggetto di registrazione da parte di B.).

Il Tribunale di Milano ha rigettato tali difese, accertando sia l'asserita contraffazione dei marchi di B che le lamentate condotte di concorrenza sleale.

Quanto alla contraffazione dei marchi di B., il Tribunale ha ritenuto che tali marchi fossero da considerarsi 'rinomati' ex art. 20, lett c) del Codice della Proprietà Industriale, e godessero pertanto di tutela c.d. 'ultra-merceologica' (estesa a servizi e prodotti non affini) contro l'uso di segni identici o simili che consentano l'indebito sfruttamento della loro capacità attrattiva.

Quanto ai profili di concorrenza sleale, il Tribunale ha rilevato l'illiceità del l'utilizzo, da parte della convenuta, dei marchi di B. come *metatag*, come nome a dominio, come *keyword* di indicizzazione di contenuti in piattaforme social e come *keyword* per motori di ricerca, a tal fine richiamando la nota giurisprudenza europea in tema (*i.e.* procedimenti cd. '*Google France*', '*L'Oreal*' e '*Interflora*') e relativa all'uso di marchi altrui in funzione di parole chiave, considerato vietato qualora possa compromettere una delle funzioni del marchio (distintiva, di garanzia di qualità o pubblicitaria).

In tal senso, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, l'uso dei marchi di B. come *keyword* e nome a dominio non fosse finalizzato ad offrire al navigatore la possibilità di valutare alternative commerciali ai prodotti di B in ottica pro-concorrenziale (il che avrebbe concretato un uso ammissibile di tali strumenti), ma solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza dei marchi altrui per la promozione dei propri prodotti, altresì suggerendo l'esistenza di una qualche relazione fra gli stessi e la legittima titolare B.





**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](http://kpmg.com/it/socialmedia)



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