



# Legal Newsletter n. 5/2021

**Settembre - Ottobre**



**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property



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





# Sommario

## Corporate & Commercial

Crisi d'impresa: ultime novità in materia di composizione negoziata.....	4
Nuovamente prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477 del codice civile.....	5
Codice delle pari opportunità: istituita la certificazione della parità di genere ed estese le quote rosa per le società controllate dalle amministrazioni pubbliche.....	6
Le assemblee potranno continuare a svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione fino al 31 dicembre 2021 .....	6

## Governance, Regulatory & Compliance

D.L. 146/2021 - Novità in materia salute e sicurezza sul lavoro.....	7
La responsabilità 231 per i reati commessi in Italia da società con sede all'estero - breve commento alla sentenza sulla c.d. strage di Viareggio.....	8

## Privacy

Nuovo intervento del Garante Privacy per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio.....	10
---	----

## Intellectual property

Un rossetto si può proteggere come marchio grazie alla sua particolare forma: la decisione del Tribunale dell'Unione europea.....	11
Il fenomeno del c.d. 'Copyright Troll'.....	11
L'aspetto di una parte di un prodotto può essere tutelato come disegno o modello comunitario non registrato? .....	12

# Corporate & Commercial

## Crisi d'impresa: ultime novità in materia di composizione negoziata

Con **legge 21 ottobre 2021, n. 147**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

In sede di conversione è stato confermato il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e al 31 dicembre 2023 delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

La disciplina del **nuovo istituto** della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, introdotto per fornire alle imprese una alternativa percorribile per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, **sarà applicabile a decorrere dal 15 novembre 2021**.

L'imprenditore potrà accedere a questo nuovo strumento negoziale, stragiudiziale, su base volontaria presentando istanza per la nomina di un esperto tramite una piattaforma telematica gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, a condizione di non aver già depositato ricorso contenente domanda di concordato preventivo, anche in bianco, o per l'omologazione di accordi di ristrutturazione del debito.

Sulla piattaforma l'imprenditore ed i suoi professionisti avranno disponibili una lista di controllo, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico, per verificare in via preliminare che il risanamento dell'impresa risulti ragionevolmente perseguibile, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

L'esperto verrà selezionato tra soggetti muniti di specifiche competenze iscritti in un apposito elenco, e nominato da una apposita commissione istituita presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale ha la propria sede legale l'impresa.

In capo all'esperto sono previsti rigorosi limiti al cumulo degli incarichi (non potendone assumere più di due contemporaneamente) e stringenti requisiti di indipendenza. L'esperto non dovrà essere stato legato né all'imprenditore né alle altre parti interessate all'operazione negli ultimi cinque anni, e non potrà intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione. Dovranno essere indipendenti anche i soggetti e il revisore legale di cui l'esperto dovesse avvalersi.

Nel caso in cui ravvisi concrete prospettive di risanamento, l'esperto dovrà agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui versano l'impresa e che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa potrà concludersi con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con una convenzione moratoria, con un accordo avente gli stessi effetti di un piano di risanamento senza necessità dell'attestazione, con la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o, in alternativa, con un piano attestato di risanamento, con la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare.

In particolare, nel caso in cui le trattative non abbiano esito positivo, è stata prevista la possibilità per il debitore di ricorrere, in presenza di specifiche condizioni, ad una **nuova procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**, anche prevedendo la suddivisione dei creditori in classi.

Non sono invece previste, in caso di insuccesso, né la segnalazione al pubblico ministero, né la dichiarazione di fallimento. In caso di archiviazione dell'istanza di nomina dell'esperto, l'imprenditore non potrà però presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.



Nell'ambito della procedura l'imprenditore conserverà la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e potrà altresì richiedere l'applicazione di specifiche misure protettive del patrimonio e l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative oltre a dichiarare inapplicabili nei suoi confronti gli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile e/o le cause di scioglimento della società di cui agli artt. 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Quando nel corso della composizione negoziata dovesse risultare che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, l'impresa dovrà essere gestita nel prevalente interesse dei creditori.

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, fatte le necessarie verifiche, potrà autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci, nonché a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più dei suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, del codice civile, dettando in tal caso le misure ritenute opportune al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Gli atti autorizzati dal tribunale nel corso della procedura conserveranno i loro effetti anche nel caso in cui venisse successivamente avviata una procedura concorsuale. È inoltre prevista una esenzione dall'azione revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui fossero compiuti, sempre che l'esperto non abbia iscritto il proprio dissenso o il tribunale non abbia negato l'autorizzazione che gli fosse stata richiesta.

Come ulteriore incentivo al ricorso a questo strumento, sono inoltre state previste misure premiali di natura fiscale quali la riduzione degli interessi sui debiti tributari e la possibilità di richiedere un piano di rateazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

La tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo all'organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura e la vigilanza sull'andamento delle trattative saranno valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Infine, si rammenta che è stata **anticipata l'entrata in vigore di alcuni strumenti di composizione negoziale** già previsti dal codice della crisi e, in particolare, gli **accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**, la **convenzione di moratoria** e gli **accordi di ristrutturazione agevolata**, estesi a tutte le tipologie di creditori.

In sede di conversione inoltre è stato previsto che, al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-*bis*) ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. Legge Marzano), nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovano nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi non siano completati nei termini previsti, il Ministero dello sviluppo economico possa nominare commissario la società Fintecna S.p.A..

## **Nuovamente prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477 del codice civile**

In sede di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, con **legge 11 ottobre 2021, n. 147**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sui **termini di prima applicazione dell'art. 2477 del codice civile**, così come risultante a seguito delle disposizioni del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi abbiano superato i limiti dimensionali previsti dal novellato art. 2477 del codice civile potranno pertanto procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**.



## Codice delle pari opportunità: istituita la certificazione della parità di genere ed estese le quote rosa per le società controllate dalle amministrazioni pubbliche

Il 26 ottobre 2021 è stata approvata in via definitiva dal Senato la proposta di legge di modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Tra le modifiche introdotte, al fine, in particolare, di promuovere la parità salariale, stanti i differenziali registrati soprattutto nel settore privato, si segnala l'estensione dell'obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in termini di occupazione e retribuzione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti, con facoltà di provvedere in via volontaria anche per le imprese di minori dimensioni.

Il rapporto va redatto in modalità esclusivamente telematica. Inoltre, è prevista la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro, dell'elenco delle aziende che ottemperano all'obbligo e di quelle che non lo abbiano fatto.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Per le imprese in possesso della certificazione di parità sono stati istituiti specifici meccanismi premiali, tra cui sgravi contributivi e punteggi premiali per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti, così come in caso di procedure per l'acquisto di beni e/o servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si segnala infine l'estensione delle quote di rappresentanza di genere nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni con un innalzamento della soglia al 40%, in conformità con quanto previsto per le società quotate.

## Le assemblee potranno continuare a svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione fino al 31 dicembre 2021

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è stato convertito con modificazioni dalla **legge 16 settembre 2021, n. 126**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021.

In sede di conversione non è stata apportata alcuna modifica con riguardo alle **assemblee** delle società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici), per le quali continueranno pertanto a trovare applicazione fino **al 31 dicembre 2021** le disposizioni di cui all'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. 'Decreto Cura Italia').

Le assemblee delle società tenute entro il 31 dicembre 2021 potranno pertanto continuare a svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni statutarie, purché vengano garantiti l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto, senza la necessità che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.

L'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata, anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, del codice civile.

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



# Governance, Regulatory & Compliance

## D.L. 146/2021 - Novità in materia salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante 'Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili' all'art. 13 introduce disposizioni di modifica al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, in materia di vigilanza, di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

In particolare, si segnala che:

- l'art. 13 prevede un rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di attività di vigilanza e il coordinamento di INL e Asl nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale;
- l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 'Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute sicurezza dei lavoratori' è stato sostituito. Muta nello specifico la condizione necessaria per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni che è ora fissata nel 10% e non più 20% del personale presente sul luogo di lavoro in assenza di un contratto regolare. Inoltre, per quanto riguarda gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da considerarsi gravi, non sarà più richiesta la reiterazione delle violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni. La nuova disciplina in materia di sospensione cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. A ciò si aggiunga che il nuovo testo di legge esclude oggi qualsivoglia discrezionalità dell'organo ispettivo prevedendo che gli Ispettori dinnanzi ad un illecito adottino il provvedimento di sospensione dell'attività e che l'INL possa imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

La nuova disciplina prevede inoltre che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato del Lavoro in materia prevenzionistica vadano ad integrare un apposito capitolo di bilancio dell'INL stesso (analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl), destinato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Connesso a tale tematica vi è il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute in materia di infortuni e malattie professionali denunciate.

In sintesi, il provvedimento in esame prevede, da un lato, l'inasprimento dei controlli al fine di prevenire il rischio di irregolarità e di messa in pericolo della salute e sicurezza dei lavoratori e, dall'altro, in caso di violazioni, l'inasprimento delle sanzioni per le società che non si siano adeguate alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Occorre dunque considerare che a fronte di violazioni delle norme poste a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori le società che non ottemperassero rischiano di incorrere nella sospensione per ragioni di sicurezza della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o delle attività presso cui fossero impiegati lavoratori privi di idonea formazione.

Sospensione che potrà cessare solo a seguito dell'integrale ripristino delle corrette condizioni di lavoro e della messa in sicurezza dei lavoratori oltre che del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.



## La responsabilità 231 per i reati commessi in Italia da società con sede all'estero – breve commento alla sentenza sulla c.d. strage di Viareggio

Il processo scaturito dalla strage di Viareggio - il noto deragliamento di una locomotiva e di un carro cisterna contenente GPL, causa del successivo devastante incendio che ha cagionato la morte di 32 persone, nonché circa un centinaio di feriti, all'interno e nelle adiacenze dello snodo ferroviario toscano - assume notevole rilevanza sotto molteplici aspetti. Uno tra i profili giuridici meritevoli di attenzione, discusso in dottrina ma che sinora ha trovato episodico approfondimento da parte della giurisprudenza, attiene alla disciplina che il legislatore ha inteso delineare per l'ipotesi di illecito amministrativo ex D.Lgs. n. 231/2001 commesso in Italia nell'interesse o a vantaggio di enti che hanno sede principale o esclusiva all'estero.

Con la sentenza n. 32899/2021, depositata lo scorso 6 settembre, la IV Sezione della Cassazione penale si è pronunciata sulle responsabilità penali ed amministrative ex D.Lgs. n. 231/2001 ascritte ad individui ed enti, di diritto italiano ed estero, in relazione all'incidente in questione. Come noto, due importanti pronunce di merito, rispettivamente adottate nel 2018 dal Tribunale di Lucca e nel 2019 dalla Corte d'Appello di Firenze, avevano condannato - insieme a società italiane - anche due società tedesche ed una austriaca operanti nel campo dei trasporti su rotaia, per l'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 ('Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro').

La Cassazione ha escluso che sia configurabile l'aggravante della "*violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", con conseguente insussistenza dell'illecito previsto dall'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, il quale, come noto, configura un'ipotesi di responsabilità dell'ente solo ove i reati-presupposto di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, annullando senza rinvio, e dunque in via definitiva, la condanna pronunciata nei confronti degli enti per l'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, con la formula "*perché il fatto non sussiste*".

Al contempo la Cassazione si è espressa su una questione pregiudiziale - che ha rigettato - attinente alla sussistenza della giurisdizione italiana per fatti commessi sul territorio nazionale da enti che non hanno in esso alcuna sede. Diversamente, ove la questione fosse stata accolta, la Corte avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione e l'annullamento della condanna per improcedibilità dell'azione nei confronti degli enti stranieri.

Nel confermare la sussistenza della giurisdizione italiana la Cassazione opera alcune importanti puntualizzazioni rispetto all'impianto motivazionale della Corte di Appello e alle censure avanzate dalle difese dei ricorrenti, apportando considerazioni aggiuntive agli argomenti che in precedenza erano stati espressi dai medesimi giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 11626/2020, imp. Calò) a sostegno dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 agli enti stranieri.

In primo luogo, la Suprema Corte evidenzia che l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 disciplina l'ambito di applicazione della normativa, non evocando in alcun modo il tema della giurisdizione, e senza disporre distinzioni di sorta per gli enti stranieri. A giudizio della Corte gli enti stranieri possono, pertanto, essere chiamati a rispondere dei loro illeciti amministrativi a fronte di fatti commessi in Italia che costituiscano reato presupposto, secondo le regole generali contenute nell'art. 36 D.Lgs. n. 231/2001.

La Cassazione richiama l'interpretazione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 contenuta in Cass. pen., Sez. VI, n. 11626/2020, giudicando condivisibili gli argomenti e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta. In particolare, la Corte riprende gli argomenti già sostenuti in quella pronuncia:

- la responsabilità dell'ente, sebbene concettualmente autonoma, è comunque 'derivata' dal reato presupposto, per cui non rileva che la colpa di organizzazione si sia radicata all'estero;
- l'art. 36 D.Lgs. n. 231/2001 affida la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi al giudice penale competente a conoscere del reato presupposto;
- l'art. 38 D.Lgs. n. 231/2001 predilige il processo simultaneo ai fini dell'accertamento del reato presupposto e dell'illecito amministrativo da esso derivante.

La Corte a più riprese pone in rilievo che l'assenza del Modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono di per sé elementi costitutivi dell'illecito dell'ente e la colpa di organizzazione, sul piano concettuale, non coincide con l'inesistenza di un idoneo ed efficace modello di organizzazione e gestione.



Sul punto la Corte così si esprime: *"la colpa di organizzazione non si identifica con l'assenza del modello, mentre la corretta messa in campo di questo integra una presunzione legale di assenza di colpa di organizzazione. Ciò implica che l'assenza di un modello conformato all'archetipo valevole per la legislazione nazionale non è di ostacolo all'esclusione di una colpa di organizzazione quando l'organizzazione diligente sia in altro modo dimostrata (né può l'accusa limitarsi a dimostrare la mancata adozione di un simile modello). Non si condivide, quindi, l'assunto secondo il quale il comportamento lecito dell'ente implica l'adozione di specifici modelli organizzativi"*; ed ancora, dopo aver rimarcato che *"nel sistema italiano l'adozione di specifici modelli è una causa di esclusione della responsabilità ma non costituisce un obbligo"*, i giudici concludono che *"tale ricostruzione esclude ogni differenza di trattamento tra enti nazionali ed enti stranieri, abbiano o meno quest'ultimi la sede principale nel territorio dello Stato"*.

In merito alla colpa di organizzazione la Corte riprende una definizione, espressa precedentemente (Cass. pen., Sez. VI, n. 27735/2010), secondo cui essa si sostanzia nel *"non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quelli realizzati; il riscontro un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo"* ed in particolare la colpa di organizzazione dell'ente è assimilata alla funzione che la colpa svolge nel reato sia nello svolgere una funzione tipizzante quale elemento costitutivo del fatto tipico, sia nel costituire il nucleo del giudizio di colpevolezza.

Nelle parole della Corte: *"secondo le più aggiornate teoriche, questa [la colpa] è al contempo elemento costitutivo del fatto tipico, che è integrato dalla violazione della regola cautelare, ed elemento nucleo della colpevolezza, nel senso che la stessa violazione cautelare deve essere "colpevole", ovvero rimproverabile"*.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione altresì conclude che *"risultano sufficientemente palesi le significative analogie che illecito dell'ente presenta con i reati colposi di evento (si consideri che è ormai affermazione ricorrente che il reato presupposto deve essere concretizzazione del rischio che doveva essere prevenuto dalle regole cautelari non implementate o non attuate correttamente)"*.

La Cassazione esprimendosi sul quesito relativo alla fonte della giurisdizione nazionale per gli illeciti commessi sul territorio italiano da parte di enti di diritto straniero, mantiene dunque l'attribuzione di un rilievo centrale all'elemento costitutivo dell'illecito dell'ente rappresentato dal reato presupposto, ritenendo che *"il luogo di commissione dell'illecito dell'ente è quello in cui si è verificato il reato presupposto"* e non quello dove si è radicata la colpa di organizzazione.

# Privacy

## **Nuovo intervento del Garante Privacy per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio**

In data 19 ottobre 2021, l'Autorità Garante ha ordinato a Sky il pagamento di una sanzione di oltre Euro 3,2 milioni a seguito dell'effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società.

Il Garante, al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di reclami da parte degli interessati, ha vietato a Sky l'ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali.

Fra le altre misure imposte, il Garante ha prescritto a Sky, per agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli interessati di prevedere:

- di trattare i dati pervenuti da altre liste solo previa informativa specifica all'inizio della chiamata all'interessato. Durante la chiamata l'azienda o i suoi incaricati devono specificare all'interessato la provenienza dei dati e solo dopo aver ricevuto il consenso proseguire con la proposta commerciale;
- di controllare sulle proprie *black list* che le persone da contattare non abbiano già negato espressamente il consenso a ricevere telefonate pubblicitarie per i prodotti proposti ed in secondo luogo, adottare un sistema che agevoli l'esercizio dei diritti dell'interessato, in particolare il diritto di opposizione;
- al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti agli interessati, di prevedere anche l'indirizzo PEC tra i propri canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento dei dati personali;
- di nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali per conto dell'azienda, responsabili di tutte le fasi del trattamento. In qualità di titolare, l'azienda ha infatti l'obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del [provvedimento](#).



# Intellectual Property

## Un rossetto si può proteggere come marchio grazie alla sua particolare forma: la decisione del Tribunale dell'Unione europea

La sentenza in commento torna sul tema della possibile registrazione dei cd. 'marchi di forma' o 'marchi tridimensionali', ovvero sulla corretta interpretazione dei requisiti codificati, a livello nazionale, dall'art. 9 del Codice della Proprietà industriale e, a livello europeo, dall'art. 7(1)(e) del Regolamento sul marchio dell'Unione europea, (UE) 2017/1001 (RMUE).

### Fattispecie

Nel 2018, Guerlain, multinazionale francese del settore cosmetico del gruppo LVMH, ha depositato una domanda di marchio presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per un marchio tridimensionale in classe 3, per la protezione della forma del suo rossetto 'G Rouge'.

Tale domanda di marchio è stata respinta *ex art.* 7(1)(b) RMUE sia in prima istanza che dalla Prima Commissione di Ricorso dell'EUIPO, in quanto - a parere degli esaminatori e della commissione di ricorso - il marchio richiesto mancava del requisito del c.d. carattere distintivo.

Il colosso francese ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale dell'unione europea avverso il rifiuto ricevuto.

### La decisione del Tribunale

Il Tribunale dell'Unione europea si è pronunciato nella direzione opposta all'EUIPO, e dunque a favore di Guerlain, sostenendo che il marchio richiesto possedesse il grado minimo di carattere distintivo richiesto per la sua registrazione come marchio di forma.

Infatti, nella sentenza del 14 luglio 2021, nr. T-488/20, la Corte ha concluso - in breve - che la forma per la quale veniva richiesta la registrazione differiva in modo significativo da quelle esistenti nel settore di riferimento (e cioè quello dei rossetti).

Secondo i giudici, infatti, la maggior parte dei rossetti sono commercializzati in forma cilindrica, mentre, al contrario, quello della ricorrente aveva una forma che ricordava 'lo scafo di una nave' o 'una culla', e come tale poteva essere considerata inusuale (e quindi distintiva) laddove applicata ad un rossetto.

Conseguentemente, sempre a parere della Corte, il pubblico di riferimento percepirà il marchio di Guerlain come un segno che si discosta significativamente dalle abitudini del settore, essendo facilmente memorizzabile e, come tale, in grado di differenziare i prodotti della ricorrente da altri presenti sul mercato.

Su tali basi, quindi, la Corte ha concluso che la funzione di indicazione di origine commerciale, funzione principale e basilare di qualsiasi tipo di marchio, si poteva ritenere presente, e pertanto il marchio registrabile.

## Il fenomeno del c.d. 'Copyright Troll'

Succede sempre più frequentemente che agenzie specializzate, società editoriali e/o studi legali acquistino diritti di sfruttamento su opere protette da diritto d'autore (ad esempio foto o film) non tanto per sfruttarli realmente, ma piuttosto per richiedere il risarcimento del danno asseritamente subito e minacciare un'azione giudiziale verso i terzi che violano (attualmente o ipoteticamente) tali diritti.

Questa pratica, ad esempio, si concretizza nell'invio massivo di lettere in cui viene contestata una illecita riproduzione di fotografie su pagine web o sui social, con la sola finalità di monetizzare le supposte violazioni, e viene oggi denominata '*copyright trolling*'.

La minaccia di agire in via giudiziale - che solitamente è ricompresa nelle lettere di contestazione - fa sì che la maggior parte delle controversie non giungano dinnanzi ai tribunali ma si risolvano in via transattiva, con il pagamento di somme ingenti da parte delle vittime del '*copyright trolling*'.

I soggetti che inviano le contestazioni solitamente agiscono in tal modo: utilizzano dei server di scansione automatica che rendono possibile l'individuazione di immagini presenti sul web e/o sui social network corrispondenti alle foto di cui sono titolari.



Una volta trovata la corrispondenza, inviano richieste di risarcimento alle persone che hanno pubblicato tali immagini magari senza essere consapevoli del fatto che l'immagine fosse coperta dal dritto d'autore, sapendo che molti soggetti, intimoriti dalle richieste pagheranno senza effettuare alcuna verifica.

Recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza 597/2021, affermando che la registrazione sistematica di indirizzi IP di utenti e la comunicazione dei loro nomi e indirizzi postali al titolare dei diritti intellettuali o a un terzo sono pratiche ammesse per permettere la presentazione di un ricorso al fine di chiedere il risarcimento dei danni, ha definito legittima la pratica del *'copyright troll'* *" purché non sia abusiva e risulti essere giustificata e proporzionata "*.

## **L'aspetto di una parte di un prodotto può essere tutelato come disegno o modello comunitario non registrato?**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. C-123/20 del 28 ottobre 2021, si è pronunciata nell'ambito della battaglia legale tra Ferrari e Mansory, iniziata in Germania e che aveva visto inizialmente prevalere, sia in primo grado che in appello, Mansory.

Quest'ultima è un'impresa di personalizzazione (c.d. *"tuning"*) di autovetture di lusso, che, a partire dal 2016, ha prodotto e commercializzato specifici accessori (detti *"tuning kit"*) ideati per modificare l'aspetto esteriore della Ferrari 488 GTB, in modo da renderlo più simile a quello della Ferrari FXX K.

Ferrari riteneva che la commercializzazione di tali *"tuning kit"* costituisse una violazione dei diritti conferiti da più disegni o modelli comunitari non registrati riguardanti non già l'intero aspetto esteriore della FXX K, ma quello di varie parti di tale auto di cui la casa di Maranello si riteneva titolare (nel dettaglio, l'elemento a forma di 'V' presente sul cofano, l'elemento in forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento, lo spoiler anteriore a due strati integrato nel paraurti, il raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano).

Il giudizio, giunto alla Corte federale tedesca, era stato dalla stessa sospeso per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea alcune questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, ritenendole fondamentali per la risoluzione della controversia, e principalmente inerenti alle condizioni relative al nascere della tutela (come design non registrato) di una parte di un oggetto complesso.

La Corte ha affermato che le condizioni sostanziali richieste per il sorgere della protezione di un disegno o modello comunitario, sia esso registrato oppure non registrato (vale a dire la novità e il carattere individuale) ai sensi degli artt. 4 - 6 del Regolamento (CE) n. 6/2002, sono le stesse tanto per i prodotti quanto per le parti di un prodotto.

La Corte ha in primo luogo ricordato che la divulgazione al pubblico (quale momento da cui decorre la protezione dello stesso) del disegno o modello di un intero prodotto (i.e. l'intera macchina) comporta la divulgazione del disegno o modello di una parte o componente di tale prodotto (i.e. lo spoiler) solo qualora la parte o componente costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale, e quindi chiaramente identificabile, all'atto della divulgazione. In secondo luogo, la Corte ha altresì espressamente evidenziato che quanto sopra non implica un obbligo per i creatori di divulgare separatamente ciascuna delle parti dei prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione quale disegno o modello comunitario non registrato. Un tale obbligo, infatti, sarebbe contrario all'obiettivo di semplicità e di rapidità che, come la Corte aveva già affermato in passato, giustifica l'istituzione del disegno o modello comunitario non registrato.

Spetterà a questo punto al giudice del rinvio verificare se le caratteristiche dei disegni o modelli rivendicati da Ferrari per le parti che compongono la carrozzeria dell'autovettura in questione soddisfino le condizioni sopra menzionate per l'ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario non registrato.





**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

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

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

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

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

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

**Roma**

Via Curtatone 3, 00185  
Tel. 06 809631

**Torino**

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

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

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.

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

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