



INDICE:

APPALTI PUBBLICI

Rassegna di giurisprudenza, a cura di *Andrea Stefanelli, Fabio Caruso e Claudia Patti* - p. 2

DIRITTO INDUSTRIALE

Patent Box: modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 – p. 4

LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- 80 milioni dal MISE per l'inserimento delle imprese nei mercati extra-UE: come partecipare in rete – p. 5
- Il Decreto Legislativo No. 147 14-09-2005: trattamento fiscale e modifiche alla tassazione di dividendi e plusvalenze estere, di *Riccardo Cajola* – p. 5

PRIVACY

Il controllo della posta elettronica aziendale. La reale portata della sentenza 12-12-2015 della Corte Europea dei diritti umani, di *Lorenzo Conti e Francesco Pedroni* – p. 7

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- Finanziamenti INAIL – Pubblicazione Bando ISI 2015 – p. 8
- INAIL. Autoliquidazione modalità telematiche – Circolare – p. 9

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Le Corte di giustizia e le licenze a condizioni FRAND di SEP - di *Dario Paschetta*

APPALTI: ANCORA SUL VALORE DEI CHIARIMENTI IN GARA

Cons. Stato, V°, 23/9/2015, n. 4441

I chiarimenti in corso di gara sono uno strumento utilizzato dai concorrenti per richiedere delucidazioni su particolari aspetti della disciplina speciale d'appalto, ma usati altresì anche dalla P.A. appaltante per "aggiustare" talvolta l'oggetto della procedura, magari ampliando le specifiche tecniche allo scopo d'aumentare la possibile concorrenzialità all'incanto.

Ma anche quando il fine è apprezzabile (maggiore partecipazione alla gara) spesso le modalità non risultano corrette e questo, purtroppo, rischia di ingenerare del contenzioso.

I chiarimenti in senso stretto, infatti, devono limitarsi a "chiarire" aspetti oscuri e/o passaggi non chiari della lex specialis, ma in nessun caso possono modificare e/o alterare il significato delle prescrizioni di gara.

Qualora ciò avvenga, allora detti "chiarimenti" - che rappresentano di fatto delle "errata corrige" - per essere validi devono risultare **"comunicati con le medesime modalità degli atti di gara"** che vanno a modificare.

Quando ciò non si verifica, ovvero quando il chiarimento modifica le condizioni di partecipazione o l'oggetto dell'appalto, ma risulta solo pubblicato sul profilo di committenza della stazione appaltante (e non sulla GURI), si è allora in presenza di una variazione del disegno di gara, che risulta di per sé illegittima.

*Avv. Andrea Stefanelli
Studio Legale Stefanelli*

LE PENALI NEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI

Cons. St. V°, 11/12/2014, n. 6094

Può una P.A. comminare una penale per il non corretto adempimento dell'appaltatore ed esiste una regolamentazione di questo istituto nel Codice dei contratti pubblici o nel suo Regolamento? Il Consiglio di Stato risponde di no.

O meglio, chiarisce come l'art. 5 lett. m) del D.Lgs.n.163/2006 demandi al Regolamento l'individuazione dell'entità delle penali e la loro modalità applicativa, mentre l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce come sia il contratto a definire l'ammontare ed i termini delle penali, stabilendone altresì la giusta "gradazione" in relazione alla natura delle prestazioni dedotte pattizamente nonché alla loro entità e complessità.

In mancanza quindi di una regolamentazione normativa, è lasciata alla libera discrezionalità delle parti la determinazione di dette "penali", che il committente potrà applicare all'appaltatore nel caso di suo ritardo

nell'esecuzione del contratto e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

Ciò pertanto significa che in un appalto pubblico – in cui, come noto, è la P.A. appaltante ad "imporre" le condizioni esecutive (nello schema di contratto/convenzione allegato alla lex specialis) - all'appaltatore non resta che contestare le condizioni inique all'atto di stipula contrattuale (con il rischio, tuttavia, di far saltare la sottoscrizione) oppure, più ragionevolmente, invocarne la *reductio ad equitatem* nel caso d'applicazione di penale totalmente disancorate alla natura ed entità della contestata esecuzione, invocando la disciplina della clausola penale prevista dal Codice Civile (art. 1382).

*Avv. Andrea Stefanelli
Studio Legale Stefanelli*

ART. 38 - SOCIETÀ DI 4 SOCI (CHE IN REALTÀ SONO 3 PERSONE FISICHE): CHI DEVE DICHIARARE L'ART. 38 ?

TAR Piemonte, Sez. I, 15/05/2015, n. 789

La controversia in esame trae origine dalla procedura aperta indetta dal Comune di Torino per l'affidamento d'interventi straordinari di manutenzione delle vie, strade e piazze cittadine in cui, da controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla vincitrice di uno dei lotti, emergeva che detta aggiudicataria, formalmente composta da 4 soci, in realtà s'articola in 3 soli soci effettivi e che pertanto andava esclusa in quanto uno dei soci aveva riportato una sentenza di condanna definitiva non dichiarata.

La tesi del Comune appaltante (accettata poi dal TAR piemontese) era dunque quella che la compagine sociale, seppur formalmente costituita da 4 soggetti (e quindi non sottostante all'obbligo, previsto solo per le società con meno di 4 soci, di far rilasciare la dichiarazione ex art. 38 al socio di maggioranza), in realtà doveva considerarsi – quale reale assetto proprietario – in quanto riconducibile a sole 3 persone fisiche, risultando dunque il frazionamento del capitale sociale un mero **"artificio formale"** volto all'aggiornamento della normativa in esame.

La tesi sposata dal Collegio è dunque quella di matrice "sostanzialistica", che impone di dare rilevanza alle forme di partecipazione indiretta o mediata in cui, dietro ad una pluralità di strutture societarie, in realtà si nasconde una posizione riferibile ad un'unica persona fisica.

Nel caso di specie uno dei soci deteneva la quota del 29,50% della società aggiudicataria, ma un altro 33,25% era posseduto da una società semplice di cui, a sua volta, il medesimo soggetto possedeva il 99% del capitale sociale.

Il T.A.R. Torino ha ritenuto che per "socio di maggioranza" debba intendersi non solo chi possiede direttamente le quote ma anche chi abbia una partecipazione indiretta, che gli consente d'esercitare – come in questo caso – un potere di controllo sulla

compagine societaria, mentre nessuna rilevanza assume la circostanza che detto socio non sia poi il Legale Rappresentante, in quanto assume maggior rilievo la posizione d'effettivo controllo (che consente d'assumere un potere strategico e di condizionare le scelte) piuttosto che la legale rappresentanza della società.

Solo in questa maniera potrà quindi rispettarsi **la ratio** dell'art. 38, che vuole garantire che le stazioni appaltanti possano compiere le verifiche circa l'affidabilità morale delle concorrenti con un numero ristretto di soci attraverso il controllo delle dichiarazioni rese dal socio che effettivamente gode del pieno e concreto potere decisionale e di gestione.

*Avv. Fabio Caruso
Studio Legale Stefanelli*

SOCCORSO ISTRUTTORIO: SE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO GIUNGE FINO A GIUSTIFICARE LA PRODUZIONE DI UNA DICHIARAZIONE TOTALMENTE MANCANTE

Cons. Stato, V°, 11/09/2015, n. 4249

La problematica affrontata in questa pronuncia riguarda i limiti applicativi dell'istituto del cd. "soccorso istruttorio" come introdotto dall'art. 39, comma 1° del D.L. 90/2014, che ha portato alla modifica dell'art. 38, comma 2°-bis ed art. 46, comma 1°-ter del Codice Appalti.

Nello specifico era contestata l'ammissione alla gara di una ditta, risultata poi aggiudicataria dell'appalto, che aveva omissso di presentare la dichiarazione ex art. 38, comma 1° lett. m-ter), peraltro espressamente richiesta **"a pena d'esclusione"** dal Disciplinare di gara. La Stazione appaltante tuttavia, considerato come detta concorrente avesse presentato tutte le altre dichiarazioni richieste, tranne quella qui in discussione, decideva comunque di ammetterla applicando nei suoi confronti il soccorso istruttorio, al fine di consentirle l'integrazione della dichiarazione mancante e considerato altresì come la medesima concorrente avesse inequivocabilmente dimostrato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al predetto art. 38, comma 1° lett. m-ter) D.Lgs.n. 163/2006.

L'interpretazione dei Giudici di 1° grado, confermata poi anche in appello, è stata quella di considerare la dichiarazione della ditta aggiudicataria non del tutto mancante bensì semplicemente "incompleta" e dunque, come tale, suscettibile di possibile integrazione.

In altre parole, privilegiando il profilo sostanziale rispetto a quello meramente formale, il Collegio ha ritenuto che, una volta accertato come la concorrente non avesse intenzionalmente omissso alcuna circostanza circa il possesso dei requisiti richiesti in gara - trovandosi quindi nelle condizioni di poter effettivamente partecipare alla procedura - l'incompletezza della propria dichiarazione dovesse essere considerata un mero "errore materiale".

La novità di questa pronuncia risiede nel fatto che l'istituto del soccorso istruttorio, in ossequio al principio di limitazione dei formalismi partecipativi al fine d'ottenere il miglior risultato possibile a vantaggio della P.A. appaltante, si ritiene possa essere impiegato anche con riferimento a dichiarazioni non solo "incomplete" ma anche del tutto "mancanti" – come, nel caso di specie, la dichiarazione di cui alla lettera m-ter) – che quindi ben possono essere rilasciate in fase d'integrazione documentale, ma sempre (e solo) qualora il concorrente risulti effettivamente in possesso fin da subito dei requisiti di partecipazione.

*Avv. Fabio Caruso
Studio Legale Stefanelli*

DUMPING CONTRATTUALE: NON ESISTE OBBLIGO NEGLI APPALTI DI CONFORMARSI ALLE RETRIBUZIONI PREVISTE DA PARTICOLARI CCNL

TAR Brescia, II, 31/12/2014, n. 1470

Il Tar Lombardia ha deciso in ordine all'aggiudicazione di una gara relativa alla gestione del servizio di front-office di una P.A., entrando nel merito dell'offerta presentata dall'aggiudicataria e considerata anomala, poiché rappresentativa di un costo del lavoro inferiore al 15% rispetto ai livelli retributivi desumibili dalla Tabelle ministeriali; inoltre veniva dedotta la nullità e/o invalidità del CCNL CNAI, applicato dall'aggiudicataria, a causa della minore rappresentatività dei sindacati sottoscrittori del medesimo.

Il problema che si poneva era quindi quello di determinare se – in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria – fosse possibile scegliere un c.d. "contratto leader" quale indice di commisurazione del più "corretto" trattamento economico complessivo da applicare, per evitare il diffondersi di condizioni sensibilmente inferiori a quelle determinate dai CCNL sottoscritti dagli attori c.d. tradizionali.

Il Tar ha osservato innanzitutto come non esista un obbligo di conformarsi alle retribuzioni previste dai contratti collettivi, che hanno solo valore presuntivo privilegiato del "costo" della prestazione lavorativa, in quanto i costi medi del lavoro indicati nelle Tabelle ministeriali non costituiscano parametri inderogabili, ma indici d'adequazione dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta presentata in gara vi si discosti, purché tale scostamento non sia eccessivo e vengano comunque salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori.

Quanto alla individuazione della "maggiore rappresentatività comparata" dei CCNL, occorre rifarsi alla giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione che stabilito, qualora non venga fornita la prova dell'effettiva maggiore rappresentatività di un

Sindacato firmatario di un CCNL, come ogni indagine in ordine ai limiti ed alla determinazione di maggior rappresentatività delle organizzazioni sindacali sia fuori luogo.

Pertanto nel caso di specie il bando di gara non imponeva, né avrebbe potuto imporre, ai concorrenti l'applicazione di uno specifico CCNL - stante "l'imprescindibile libertà sindacale degli stessi" - e la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l'effettiva minore rappresentatività dei sindacati firmatari del CCNL CNAI (rispetto al proprio CCNL che prevedeva costi della manodopera superiori), ragion per cui la gara è stata aggiudicata all'impresa la cui voce "costo del lavoro" è risultata più conveniente.

Avv. Claudia Patti
Studio Legale Stefanelli

DIRITTO INDUSTRIALE

PATENT BOX: MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge di Stabilità 2016 apporta due modifiche alla disciplina del Patent Box, che riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della misura e il principio di complementarietà.

Con riferimento all'ambito oggettivo, l'emendamento - che modifica la norma primaria contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 39, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) - circoscrive il perimetro delle "opere dell'ingegno" agevolabili ai soli "software protetti da copyright" lasciando invariati gli altri *intangibles* a cui si applica l'opzione (brevetti industriali, marchi d'impresa e marchi collettivi, disegni e modelli, informazioni aziendali e esperienze tecnico industriali).

Questa modifica scioglie finalmente un dubbio interpretativo causato dal disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria: mentre la Legge di Stabilità 2015, infatti, recava un riferimento omnicomprendente a tutte le "opere dell'ingegno", il DM 30 luglio 2015 limita l'agevolazione ai soli "software coperti da copyright". Tale specificazione è peraltro in linea con le indicazioni dell'OCSE che in generale escludono dai regimi agevolativi del Patent Box le opere letterarie, musicali e artistiche.

Circa l'ambito oggettivo di applicazione della misura sussistono, tuttavia, ancora dubbi interpretativi, per esempio per ciò che riguarda la definizione di *know-how*: dovrebbe essere specificato se le indicazioni di assistenza tecnica (non coperte da segreto) che spesso sono trasferite insieme al know-how nei contratti di cessione siano da computare nel calcolo dell'agevolazione.

Con riferimento al principio di complementarietà, l'articolo 6 del DM 30 luglio 2015 ha l'obiettivo di semplificare l'applicazione della agevolazione considerando come un unico bene immateriale più

intangibles che siano "utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un processo/prodotto", purché appartengano allo stesso soggetto e alla stessa tipologia di beni.

L'emendamento interviene sul principio di complementarietà aggiungendo un apposito comma alla norma primaria (art. 1, comma 42-ter, Legge di Stabilità 2015).

Il nuovo comma 42-ter declina il criterio della complementarietà in modo parzialmente differente rispetto al DM: in primo luogo, si precisa che il criterio della complementarietà ha natura facoltativa (utilizzo del verbo "può"); inoltre, mentre il DM, ai fini della complementarietà, fa riferimento a beni immateriali nell'ambito delle stesse tipologie, l'emendamento tiene conto della complementarietà anche tra *intangibles* di differenti tipologie (questa modifica è particolarmente importante e viene incontro alle esigenze delle imprese perché, spesso, nella realtà economica si riscontra una complementarietà tra beni immateriali diversi, ad esempio brevetti, know-how, software e marchi).

Inoltre l'emendamento stabilisce che l'utilizzo degli *intangibles* possa riguardare non solo prodotti o processi ma anche più famiglie di prodotti o gruppi di processi, in linea con le indicazioni dell'OCSE.

Anche su questo tema permangono, tuttavia, alcuni dubbi di carattere applicativo, che abbiamo già segnalato alle istituzioni di competenza (Agenzia dell'Entrate e MISE).

In particolare, il provvedimento direttoriale AdE del 1° dicembre 2015 ha precisato che il vincolo di complementarietà tra diversi beni vada indicato, dall'impresa istante, in sede di *ruling*. Tuttavia non è chiaro come si debba determinare il contributo economico del bene immateriale nel caso in cui lo stesso IP (ad esempio incluso in una autovettura) sia poi utilizzato anche su altre autovetture o prodotti; è il caso di utilizzo multiplo di uno stesso IP. Con riferimento ai marchi, inoltre, occorre evidenziare che spesso gli stessi vengono utilizzati per identificare l'intera azienda, ovvero, tutti i prodotti o i servizi della stessa.

Con riferimento all'attività di R&S, inoltre, occorre chiarire se la stessa debba essere rivolta a tutti i beni immateriali complementari ovvero se sia sufficiente che sia riferita solo a uno di essi (in quest'ultimo caso il contributo economico dell'intangibile (art. 7, comma 3 del DM) è da calcolare con riferimento al singolo immateriale su cui sono state sostenute le spese o sull'unico bene immateriale risultante quale somma di beni complementari?).

In conclusione, se da una parte gli emendamenti analizzati introducono degli elementi importanti per l'applicazione dell'agevolazione, dall'altra permangono ancora dei dubbi di carattere interpretativo, già segnalati da Confindustria al MISE e all'Agenzia dell'Entrate per i rispettivi ambiti di competenza.

80 MILIONI DAL MISE PER L'INSERIMENTO DELLE IMPRESE NEI MERCATI EXTRA UE: COME PARTECIPARE IN RETE

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale 280 del 1° dicembre 2015, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 ottobre 2015 che assegna risorse finanziarie pari a 80 milioni di euro per sostenere gli interventi finalizzati all'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra UE e per la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici.

I programmi di inserimento nei mercati extra UE possono essere realizzati congiuntamente da più imprese. In questo caso, la loro realizzazione dovrà avvenire attraverso un **contratto di rete** o altre forme contrattuali di collaborazione e spetterà al soggetto capofila presentare l'istanza di finanziamento. I finanziamenti sono concessi nella forma del finanziamento agevolato nel limite del tetto "de minimis" e saranno gestiti ed erogati dalla Società italiana per le imprese all'estero Simest Spa.

IL DECRETO LEGISLATIVO N° 147 14.9.2015: TRATTAMENTO FISCALE E MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESTERE

Introduzione – In attuazione della Delega Fiscale, in data 22 settembre 2015 è stato pubblicato con GU n° 220 il Decreto Legislativo n°147 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in vigore dal 7 ottobre 2015.

Il Decreto Internazionalizzazione contiene una serie di modifiche alla disciplina dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato e dalle società estere controllate e collegate che hanno lo scopo di affrontare alcune problematiche applicative che emergono sistematicamente nei gruppi multinazionali.

Al fine di adeguare ed allineare la normativa alle best practices raccomandate dall'OCSE, attraverso tali modifiche normative è stata quindi ampiamente riveduta la disciplina fiscale relativa al trattamento dei dividendi e delle plusvalenze da redditi prodotti all'estero.

In merito, si evidenzia come le modifiche apportate a tale disciplina siano volte a favorire gli investimenti esteri, chiarendo il quadro tributario applicabile all'attività di tali imprese.

In particolare, l'articolo 3 del Decreto introduce alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, aggiornando gli art. 47, 68, 86, 87 e 89 del TUIR.

La nuova disciplina - Passando all'analisi delle singole disposizioni del Decreto ai nostri fini, come anticipato, il suo articolo 3 ridisciplina il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, con le norme in esame:

- si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in «paradisi fiscali» relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società «intermedie» residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;
- ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già viene riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;
- è previsto che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze «provenienti» da società ed enti localizzati in Stati o territori black list, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;
- si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Dividendi esteri - In dettaglio il comma 1, alla lettera a), sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 47, comma 4, del TUIR.

Le norme proposte intendono sottoporre integralmente a tassazione i soli utili, provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo – anche di fatto, diretto o indiretto – in altre società «intermedie» residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili.

La relazione illustrativa allegata al Decreto evidenzia come tale limitazione trovi fondamento nel fatto che soltanto in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell'investimento partecipativo nella società di black list.

La relazione illustrativa chiarisce altresì che, nel caso di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della sopra richiamata «prima esimente», si verifica un effetto distorsivo, determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili – di un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione, da detrarre dall'imposta italiana dovuta sull'utile percepito.

In sostanza, il socio di controllo in tale ipotesi subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata black list.

In quest'ultima ipotesi, infatti, dall'imposta italiana dovuta su reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di distribuzione, i relativi utili non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito complessivo.

Plusvalenze estere - Analogo effetto si verifica in caso di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, non godendo della cosiddetta participation exemption, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero importo, senza usufruire di alcun credito a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato black list.

Al fine di ovviare a tali fenomeni distorsivi, le norme proposte riconoscono al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti – un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR sugli utili percepiti e sulle plusvalenze realizzate.

Il credito d'imposta spetta al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.

Regimi fiscali privilegiati - Con le modifiche all'articolo 47, comma 4, in ossequio alle nuove norme che presiedono all'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, in primo luogo viene chiarito che per Stati o territori a regime fiscale privilegiato, utili per individuare i criteri di tassazione degli utili, si intendono quelli inclusi nel provvedimento o nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR (come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015) e non più gli Stati o i territori non inclusi nelle white list di cui all'articolo 168-bis del TUIR.

Credito di imposta dividendi - Le norme chiariscono un ulteriore punto relativo agli utili percepiti dagli stati black list: ove venga dimostrato che la società o l'ente

non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla «prima esimente»), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR (anch'esso modificato dalle disposizioni in esame, per cui rimanda alla scheda di lettura dell'articolo 15), in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

La disposizione intende dunque evitare fenomeni distorsivi.

Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.

Se nella dichiarazione è stato omissso solo il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione, anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR (ovvero che non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati) ma non abbia presentato istanza di interpello, ovvero non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri con regimi privilegiati deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente.

Ove l'indicazione manchi o sia incompleta, le norme propongono l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997, introdotto dal comma 3 dell'articolo).

La lettera b) del comma 1 apporta diverse modifiche all'articolo 68 del TUIR, nella parte in cui esso disciplina la tassazione delle plusvalenze di fonte estera. Il numero 1) della lettera b) anzitutto apporta modifiche di coordinamento alla norma, al fine di sostituire il riferimento ai paesi «non white list» con l'indicazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi del richiamato articolo 167, comma 4, del TUIR.

Credito di imposta plusvalenze – Analogamente a quanto previsto per i dividendi, al fine di far valere l'intento non elusivo, viene imposto al socio residente in Italia che non ha presentato interpello o non ha ricevuto risposta favorevole l'obbligo di indicare la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a

regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi.

Nei casi di mancata o incompleta indicazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997, introdotto dal comma 3 dell'articolo).

Il numero 2 della lettera b) aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 68, che attribuisce il sopra richiamato credito d'imposta anche per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in presenza della «prima esimente», in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 86 del TUIR aggiungendovi un comma 4-bis che chiarisce l'applicazione, con le modalità sopra esposte, del suddetto credito d'imposta anche per le plusvalenze patrimoniali (ovvero relative a tutti i beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce), realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Disapplicazione normativa - Le lettere d) e lettera e) apportano, rispettivamente, conseguenti modifiche all'articolo 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e di utili (dividendi e interessi) percepiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In sostanza, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze «provenienti» da società ed enti localizzati in Stati o territori black list, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare la sussistenza sin dall'inizio del periodo di possesso della «seconda esimente» di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), ossia che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello.

Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni sopra indicate ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente.

A seguito della mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il comma 2 dell'articolo 3 modifica l'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina la ritenuta a titolo d'acconto (del 26 per cento) sui redditi di natura finanziaria derivanti dai paradisi fiscali, al fine di coordinarne il testo con le disposizioni in commento e, in particolare, per correttamente riferirsi all'articolo 167, comma 4 TUIR.

La disposizione introduce nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 un nuovo comma 3-bis, che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge.

In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il comma 4 dell'articolo 3 chiarisce che le norme dell'articolo in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Avv. Riccardo G. Cajola
Cajola e Associati

PRIVACY

IL CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE. LA REALE PORTATA DELLA SENTENZA 12 DICEMBRE 2015 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

La recente pronuncia con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto legittimi i controlli del datore di lavoro sulle e-mail aziendali di un ingegnere romeno licenziato per inadempimento contrattuale sta avendo una notevole rilevanza mediatica.

Forse troppa?

È di quest'idea il Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha precisato: *“Con la pronuncia, la Corte si è limitata a ritenere non irragionevole il bilanciamento tra privacy dei dipendenti ed esigenze datoriali, affermato dalla giurisdizione romana”,* riaffermando dunque *“nel caso concreto, che i controlli datoriali sull'attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell'adempimento contrattuale”* e precisando che *“essi devono essere inoltre limitati nel tempo e nell'oggetto; mirati(dunque non massivi) e fondati su presupposti (quali in particolare l'inefficienza dell'attività lavorativa del dipendente) tali da legittimarne l'esecuzione. Infine devono essere già previsti dalla policy aziendale, di cui il dipendente deve essere adeguatamente reso edotto”.*

Facendo ora un passo indietro, la fattispecie giunta alla Corte di Strasburgo riguardava un cittadino romeno dipendente di una società privata che, su richiesta del datore di lavoro, aveva creato un account email per rispondere ai quesiti dei clienti. Tra il datore e il dipendente era dunque sorto un contenzioso in merito alla scarsa produttività dovuta, tra le altre cose, al presunto utilizzo da parte del dipendente per fini personali dell'indirizzo e-mail che aveva portato al licenziamento dello stesso.

Il percorso che ha portato la Corte a valutare l'ingerenza datoriale come proporzionale è stato il seguente:

- a) l'account era stato attivato su richiesta dell'azienda. La stessa aveva informato i dipendenti delle condizioni d'uso della e-mail aziendale, che non ne consentivano l'utilizzo per fini personali. La "ragionevole aspettativa di riservatezza" di cui godrebbe genericamente un lavoratore rispetto alle proprie comunicazioni via e-mail sarebbe dunque stata ridotta;
- b) il monitoraggio datoriale delle e-mail è stato limitato nel tempo e nell'oggetto, nonché strettamente proporzionato allo scopo di provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore (desunto da altri elementi), la cui scarsa produttività aveva determinato e legittimato il licenziamento;
- c) l'accesso alle e-mail del lavoratore da parte datoriale è stato legittimo proprio perché fondato sul presupposto della natura professionale del contenuto delle comunicazioni;
- d) l'identità degli interlocutori del lavoratore non è stata rivelata in sede giurisdizionale, né in tale sede il contenuto delle comunicazioni è stato oggetto di sindacato;
- e) il datore di lavoro non ha avuto accesso ad altri documenti archiviati sul computer del lavoratore; ed infine
- f) il dipendente non ha motivato la ragione dell'utilizzo della mail aziendale per fini personali.

Dunque, in definitiva, riallacciandosi alle considerazioni del Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nazionale di cui sopra, anche tale pronuncia ribadisce i fondamentali **principi di necessità, finalità, legittimità e correttezza, proporzionalità e non eccedenza** del trattamento, nonché l'obbligo di predisporre una preventiva **informativa** del lavoratore e una **policy aziendale** che disciplini l'utilizzo della posta elettronica, di internet e di altri strumenti informatici nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Tali ultimi adempimenti sono divenuti ormai necessari anche in considerazione della modifica dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del Jobs Act che permette l'utilizzazione "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" dei dati dei lavoratori raccolti mediante strumenti di controllo a distanza condizionandola, però, all'adozione di una informativa ai lavoratori sulle modalità d'uso degli strumenti e di

effettuazione dei controlli nel rispetto della normativa sulla Data Privacy.

Avv. Lorenzo Conti, Avv. Francesco Pedroni
Studio Legale Rucellai & Raffaelli

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

FINANZIAMENTI INAIL - PUBBLICAZIONE BANDO ISI 2015

È stato pubblicato il Bando ISI 2015 (Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296) che destina alle imprese, per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, risorse per un importo pari a 276.269.986 € ripartito in budget regionali.

Le imprese potranno compilare le domande on-line a partire dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016.

Per la presentazione della domanda viene confermato lo strumento del bando a sportello, secondo quanto previsto dal D. Lgs 123/1998.

La data e l'ora per l'inoltro on-line delle domande (*click day*) saranno pubblicate nel sito internet dell'Inail a partire dal 19 maggio 2016.

Nel merito le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva e riguardante una sola tipologia tra quelle sotto indicate:

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Negli allegati 1, 2 e 3 del Bando sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri e i relativi punteggi.

Come per lo scorso anno il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000 (per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo).

Sono escluse le imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo relativamente agli avvisi pubblici 2012, 2013 e 2014 e al cosiddetto Bando Fipit 2014.

Il Bando, pur riproducendo contenuti e modalità degli anni precedenti, presenta alcune novità rispetto al bando 2014, in particolare, relativamente ai progetti di investimento. Sono state riformulate, infatti, le tipologie

di intervento, in particolare, con l'eliminazione degli interventi relativi alla riduzione dei rischi infortunistici collegati alle prime 5 cause di infortunio definite per ciascuna voce di tariffa a livello nazionale.

Un'altra importante novità è l'introduzione di specifici progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (cui è destinato il 30% dell'importo del bando) - nei precedenti bandi la bonifica dell'amianto era presente, infatti, come tipologia di intervento tra i "progetti di investimento". Questi progetti prevedono sei diversi interventi (quali, ad esempio, la Rimozione coperture in materiale contenente amianto, la rimozione di materiale contenente amianto da impianti e attrezzature - cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.).

Il testo del bando e i singoli avvisi regionali sono disponibili nel sito internet dell'Inail.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE MODALITÀ TELEMATICHE - CIRCOLARE

Il decreto legislativo 151/2015 prevede che l'INAIL renda disponibili, al datore di lavoro, in modalità telematica, sul proprio sito, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (prima dell'emanazione del decreto citato, l'INAIL comunicava direttamente al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo).

Con la circolare n. 88/2015 l'INAIL ha definito le modalità telematiche di fruizione del servizio.

Nel merito, attraverso un apposito avviso sul proprio sito, l'INAIL provvederà ogni anno a informare i datori di lavoro della pubblicazione della "comunicazione delle basi di calcolo".

La circolare riporta i contenuti della "comunicazione" (quindi gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l'anno precedente, tenendo conto di eventuali oscillazioni del tasso, etc.) e definisce in dettaglio le modalità di fruizione del nuovo servizio online.

La "comunicazione delle basi di calcolo" del premio, infatti, a decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016, avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione nella sezione "fascicolo aziende" del sito www.inail.it, dove è possibile acquisire i file della "comunicazione" in pdf.

I datori di lavoro potranno, quindi, visualizzare la propria "comunicazione" (ed anche eventuali successive variazioni) nell'area a loro riservata del sito dell'INAIL, mediante le credenziali previste per l'accesso ai servizi telematici.

Le "comunicazioni" rimarranno on-line disponibili agli utenti per 5 anni.

La circolare precisa, inoltre, che in fase transitoria e solo per l'autoliquidazione 2015/2016, agli utenti che non risultano aver mai usato i servizi telematici, la "comunicazione" sarà anche trasmessa per posta elettronica certificata.

L'Inail rende, inoltre, disponibile, oltre il servizio telefonico di supporto agli utenti, anche un servizio informatico "Inail risponde" che fornirà anche approfondimenti normativi e procedurali.

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Fabio Caruso, Avv. Claudia Patti e Avv. Andrea Stefanelli, Studio Legale Stefanelli (Bologna) - Avv. Riccardo Cajola, Cajola e Associati (Milano) - Avv. Lorenzo Conti e Avv. Francesco Pedroni, Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano – Roma – Bologna) - Avv. Dario Paschetta, Frignani Virano e Associati - Studio legale (Torino – Milano)

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LE LICENZE A CONDIZIONI FRAND DI SEP

La Corte di Giustizia, con sentenza del 16 luglio 2015, si è pronunciata nella causa C-170/13 riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal *Landgericht* di Düsseldorf vertente sull'interpretazione dell'art. 102 TFUE nell'ambito di una controversia su una presunta contraffazione di un brevetto essenziale che vedeva contrapposte due gruppi con dimensioni mondiali operanti nel settore delle telecomunicazioni: la *Huawei Technologies Co. Ltd* ("Huawei") e la ZTE Corp. ("ZTE") assieme alla sua controllata ZTE *Deutschland GmbH*.

L'ETSI è un organismo il cui scopo è quello di creare norme tecniche adeguate agli obiettivi tecnici del settore europeo delle telecomunicazioni e per coloro che applicano tali norme tecniche di ridurre il rischio di perdere investimenti destinati all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle medesime norme, a causa dell'indisponibilità della proprietà intellettuale essenziale per l'applicazione delle suddette norme tecniche.

A tal fine, l'Allegato 6 delle "Regolamento di procedura" dell'ETSI *"mira a realizzare un equilibrio tra le esigenze di normalizzazione, volto all'uso pubblico nel settore delle telecomunicazioni e i diritti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale"* (punto 3.1).

Sempre nel medesimo Regolamento, si riconosce che i titolari di diritti di proprietà intellettuale devono essere adeguatamente ed equamente remunerati nell'implementazione degli Standard stabiliti dall'organizzazione.

Ai sensi dei punti 4.1. e 6.1. ciascuno dei membri dell'ETSI adotta i provvedimenti necessari per informare tempestivamente l'istituto dell'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale essenziale ai fini dell'applicazione di una futura norma tecnica ed il direttore generale del ETSI invita immediatamente il titolare di tale diritto ad assumere, entro tre mesi, l'impegno irrevocabile ad essere disponibile alla concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*).

Fintantoché un simile impegno non sia sottoscritto, ai sensi del punto 6.3 l'ETSI valuta se i lavori sulle parti interessate dalla norma tecnica debbano essere sospesi e se poi il titolare dei diritti di proprietà intellettuale si rifiuta di sottoscrivere tale impegno, l'ETSI verifica se esista una tecnologia alternativa e, in caso contrario, sospende i lavori di adozione della norma tecnica in questione.

Ai sensi del punto 15.6 dell'allegato 6, un diritto di proprietà intellettuale è considerato essenziale, in particolare, quando *"non sia possibile, per ragioni tecniche ma non commerciali"* produrre, vendere o comunque disporre di prodotti conformi alla norma tecnica senza violare tale diritto (*"Standard-essential patent"* o "SEP"). Tuttavia, riconosce la Corte di Giustizia, l'ETSI non controlla né la validità né il carattere essenziale del diritto di proprietà intellettuale della cui necessità di utilizzo è stato informato, da parte di uno dei suoi membri. Analogamente, lo stesso Regolamento non definisce la nozione di "licenza a condizioni FRAND".

La Huawei, è titolare del brevetto europeo registrato con n. EP 2 090 050 B1 -*"Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione"*, (il Brevetto) notificato all'ETSI quale brevetto essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica *Long Term Evolution* (LTE). In tale occasione, la Huawei si è impegnata a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND.

Tra il 2010 ed il 2011 la Huawei e la ZTE, che commercializzava prodotti dotati di un software funzionanti sulla base della norma tecnica LTE, hanno avuto delle discussioni circa la contraffazione del Brevetto e sulla possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND relativamente a tali prodotti.

Nonostante le trattative non si è pervenuti alla finalizzazione di alcuna proposta relativa a un contratto di licenza e al contempo la ZTE ha continuato a commercializzare i prodotti funzionanti su base LTE, senza versare alcun corrispettivo alla Huawei, né rendere conto a quest'ultima in modo completo degli atti di sfruttamento compiuti.

Pertanto Huawei intentava, dinanzi alla Corte distrettuale di Düsseldorf, un'azione per contraffazione al fine di ottenere

- (i) la cessazione della contraffazione,
- (ii) la presentazione di dati contabili,
- (iii) il richiamo dei prodotti ed
- (iv) il risarcimento dei danni.

Detto giudice del rinvio pone cinque questioni alla Corte, interrogandosi se debba essere qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, e pertanto respinta, l'azione proposta da Huawei, in quanto esperita da titolare di un SEP avverso il presunto contraffattore, la ZTE, che ha domandato la stipulazione di un contratto di licenza senza che però si pervenisse ad alcun accordo di licenza.

Come osserva il giudice della corte distrettuale, la questione sottoposta ai giudici del Lussemburgo nasce dal fatto che l'autorità giudiziaria tedesca e quella comunitaria adottano due criteri differenti nell'individuare le condizioni per cui un titolare di un SEP può essere ritenuto abusare della posizione dominante di cui gode sul mercato.

Secondo un primo indirizzo interpretativo restrittivo adottato dal *Bundesgerichtshof* (Corte di Giustizia federale) – caso “*Orange book - Standard*” sentenza 6 maggio 2009, caso KZR 39/06, <http://www.ipeg.com/blog/wp-content/uploads/EN-Translation-BGH-Orange-Book-Standard-eng.pdf>), il titolare di un SEP abusa della sua posizione dominante esercitando un'azione inibitoria della contraffazione solo se il presunto contraffattore:

- (i) ha formulato una proposta di contratto di licenza che non sia ragionevolmente rifiutabile, che sia vincolante e che non abbia limitazioni, cioè non sia limitata ai soli casi di contraffazione;
- (ii) ha osservato gli obblighi contenuti nella proposta di licenza, in particolare quello di rendere conto degli atti di sfruttamento e pagare i relativi corrispettivi. Quanto a quest'ultimo aspetto nel caso deciso dalla Corte federale tedesca si riconosce che il presunto contraffattore, che ha iniziato ad utilizzare il brevetto prima della formalizzazione dell'accordo con il titolare, può versare questi importi su di un conto cauzionale.

Se si aderisce a questo indirizzo, spiega il giudice del rinvio, l'azione della Huawei per ottenere una inibitoria andrebbe accolta perché le offerte della ZTE non erano “incondizionate”, in quanto limitate esclusivamente ai prodotti che danno luogo a contraffazione ed in più ZTE, né aveva versato i corrispettivi per lo sfruttamento del brevetto, né aveva fornito un rendiconto esaustivo degli atti di sfruttamento (punto 33).

La questione interpretava si pone perché secondo un indirizzo interpretativo che si potrebbe definire estensivo, adottato dalla Commissione europea nel caso *Samsung* nel 2012 l'abuso di posizione dominante, invece, si determinerebbe allorquando

- (i) il brevetto sia un SEP,
- (ii) il titolare di tale privativa abbia indicato ad un organismo di normalizzazione la sua disponibilità a concedere licenze a condizioni FRAND e
- (iii) il presunto contraffattore sia disposto a negoziare una licenza di questo tipo.

Seguendo questa linea interpretativa, quindi, sarebbe “*irrilevante*” ai fini della determinazione della sussistenza di un abuso da parte del titolare del SEP il fatto che le parti pervengano o no a un accordo sul contenuto di talune clausole del contratto di licenza.

Se si aderisse a questo seconda interpretazione, spiega il giudice del rinvio, la soluzione nella causa principale sarebbe opposta, dato che nel caso di specie entrambe le parti erano disposte a negoziare al momento del deposito del ricorso per inibitoria. Tuttavia, a giudizio del giudice remittente questa soluzione non appare accettabile in quanto il criterio della semplice “*disponibilità a trattare*” è così generico che darebbe luogo ad interpretazioni discordanti e, comunque, assicurerebbe una libertà troppo

ampia al contraffattore. L'adozione del criterio indicato dalla Commissione europea, infatti, non appare idoneo a conseguire un equo bilanciamento tra gli interessi della tutela della concorrenza e quelli di un livello elevato ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.

Preso atto di questo contrasto, il giudice del rinvio pone cinque questioni interpretative che la Corte risponde riunisce in due gruppi. Con il primo, che ricomprende le prime quattro questioni e la quinta limitatamente alla parte relativa all'azione volta ad ottenere il richiamo dei prodotti, si chiede di indicare le circostanze nelle quali la proposizione di un'azione per contraffazione, da parte di un'impresa che si trovi in posizione dominante e sia titolare di un SEP, per il quale la stessa si sia impegnata, dinanzi a un organismo di normalizzazione, a dare in licenza a terzi a condizioni FRAND, volta ad ottenere la cessazione della contraffazione di tale SEP o il richiamo dei prodotti per la cui fabbricazione è stato utilizzato tale SEP, debba essere considerata come una pratica abusiva contraria all'art. 102 TFUE. Con il secondo, invece, si chiede se viola la stessa disposizione del TFEU l'impresa in posizione titolare di un SEP dominante che intenta un'azione di contraffazione volta alla presentazione dei dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali fatti.

Per risolvere **le questioni riunite nel primo gruppo** i giudici comunitari, in linea con le conclusioni dell'avv. gen. Wathelet, partono dai seguenti principi. Innanzi tutto, il fatto che la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante ha natura oggettiva e che essa ricomprende i comportamenti di un'impresa dominante che, in un mercato indebolito dalla sua presenza, abbiano l'effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono la normale competizione fra prodotti, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o il suo sviluppo (per tutte v. sentenze *Hoffmann – La Roche/Commissione*, causa C-85/76, punto 91). In secondo luogo, che **l'esercizio di un diritto esclusivo** (nel caso di specie l'esperire un'azione di contraffazione) collegato ad un diritto di proprietà intellettuale fa parte delle prerogative del titolare di tale diritto e, quindi, esso **non può di per sé costituire un abuso** qualora venga esercitato da un'impresa in posizione dominante (per tutte v. sentenza *IMS Health*, causa C-418/01, punto 34). In terzo luogo, che la giurisprudenza della Corte individua una serie di "circostanze eccezionali" in cui l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale può dare luogo ad un comportamento abusivo (per tutte v. sentenza *IMS Health*, causa C-418/01, punto 35).

A questo punto si registra un passo ulteriore rispetto alla richiamata giurisprudenza sulla "*essential facility*". Nel caso Huawei, infatti, i principi giurisprudenziali elaborati da quest'ultima giurisprudenza non possono trovare applicazione perché sussistono due peculiarità. La presenza di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica e, quindi, indispensabile per ogni concorrente che intende fabbricare prodotti conformi a tale normativa ed il brevetto in questione ha ottenuto lo *status* di SEP solo in contropartita di un impegno irrevocabile del suo titolare nei confronti dell'organismo di standardizzazione ad accordare licenze FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*).

La compresenza di questi due elementi, pertanto, richiede l'elaborazione di un'autonoma, e nuova, cornice di circostanze eccezionali entro cui enucleare un abuso ai sensi dell'art. 102 TFEU e nel fare ciò la Corte ricerca quello che essa stessa definisce un "*giusto equilibrio degli interessi in gioco*" (punto 55). Da un lato vi è la preservazione del libero gioco della concorrenza ed in particolare il fatto che l'impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND crea nei terzi "*legittime aspettative*" (punto 53) a che il titolare del SEP conceda a loro in concreto licenze a tali condizioni. Dall'altro vi è la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale che, in conformità all'art. 17.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede il diritto a tutelare i medesimi attraverso un insieme di azioni legali destinate a garantire un livello di protezione elevato ed il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (punto 58).

Contemperando questi interessi e tenuto conto della "*peculiarità degli elementi di diritto e di fatto del caso in esame*" (in tal senso sentenza *Post Danmark I*, C-209/10, punto 26; principio ribadito nella recentissima sentenza *Post Danmark II*, C-23/14, punto 30), la Corte chiarisce che un'impresa in posizione dominante titolare di un SEP e che si sia irrevocabilmente impegnata nei confronti di un organismo di normalizzazione a concedere a terzi una licenza FRAND **non abusa** della sua posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFEU quando esperisce un'azione per contraffazione, volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, se:

- (i) *prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo;*
- (ii) *e il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria."*

Sul punto la Corte, inoltre, precisa che fino a quando non abbia accettato la proposta del titolare del SEP il presunto contraffattore può eccepire il carattere abusivo di un'azione inibitoria o finalizzata al richiamo dei prodotti solo se esso sottopone al titolare, entro un breve periodo e per iscritto, una controproposta concreta rispondenti alle condizioni FRAND (punto 66). A ciò si aggiunge che:

- (i) a partire dal rifiuto della sua controproposta il presunto contraffattore è tenuto a costituire una garanzia appropriata, ad esempio fornendo una garanzia bancaria o consegnando le somme necessarie (punto 67) e
- (ii) parallelamente alle negoziazioni il presunto contraffattore può contestare la validità dei brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica oppure, ancora, riservarsi di farlo.

Per quanto concerne il **secondo gruppo di questioni**, ossia quelle riguardanti le azioni giudiziarie esperite al fine di ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni, la Corte di Giustizia invece ritiene che esperire azioni di contraffazione con le suddette finalità non costituisce, e non può costituire, fattispecie di abuso di posizione dominante. Questo perché, a differenze delle azioni inibitorie o di rimozione dal mercato dei prodotti, tali azioni non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato dei prodotti conformi alla norma tecnica prodotti da concorrenti (punti 73 e 74).

Sebbene la sentenza cerchi di individuare una nuova cornice di circostanze eccezionali entro cui può delinearsi un'ipotesi di abuso di posizione dominante (tant'è che si è già ipotizzato la nascita di una nuova fattispecie antitrust imperniata sul "*willing licensee test*"; v. A. FRIGNANI, *Patent pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Studi in onore di Giorgio De Nova* a cura di G. GITTI, F. DELFINI E D. MAFFEIS, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2015, p. 1413) e l'approdo finale a cui la Corte di Giustizia tende sia una sorta di compromesso tra la posizione della Corte Suprema tedesca e la Commissione, il risultato raggiunto non pare essere del tutto una soluzione intermedia. Se si leggono con attenzione le motivazioni, infatti, emerge da parte della Corte una maggiore sensibilità rispetto alle responsabilità del titolare del SEP e, dunque, una maggiore attenzione a scongiurare situazioni di corrispettivi eccessivamente elevati ("*hold-up*") piuttosto che quelli di corrispettivi eccessivamente ridotti ("*reverse hold-up*") (Per un approfondimento sui diversi profili di "*hold-up*" brevettuale si rinvia a D. GERADIN, *Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas*, 2010, consultabile al seguente indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744).

A prescindere da ogni valutazione circa gli effetti di questa sentenza sui SEP e sulla protezione degli ingenti investimenti che essi richiedono per essere raggiunti, la maggiore attenzione verso i doveri del titolare del SEP, per altro, appare essere in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria che vede sull'impresa in posizione dominante incombere una "speciale responsabilità" di non compromettere, con un comportamento estraneo alla concorrenza basata sui meriti, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Anche sotto questo profilo la sentenza in esame propone una nuova declinazione di questo principio che non è più solo negativo o di astensione da un particolare comportamento (ad esempio nel caso *Astrazeneca* "*la presentazione alle autorità pubbliche di informazioni ingannevoli, idonee a indurle in errore*", v. causa C-212, punto 355 o più recentemente nel caso *Intel* "*accordare pagamenti clienti a condizione che questi non vendessero prodotti contenenti uno specifico componente prodotto da un concorrente*" v., causa T-286/09, punto 205), ma impone un comportamento positivo di iniziativa non solo nella fase iniziale, l'obbligo di informare il potenziale

contraffattore della contraffazione addebitatagli, ma anche nell'inviare a quest'ultimo una proposta di contratto di licenza FRAND scritta specificando corrispettivo e modalità di calcolo.

Ma vi è di più. La soluzione enucleata nel caso *Huawei* appare anche essere in linea con il principio di riferibilità o vicinanza della prova per cui la suddivisione degli obblighi avviene in base alla possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di conoscere fatti e/o circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione (in Italia, uno degli esempi più conosciuti di applicazione di questo principio è Cass. civ., Sez. Un., caso *Gallo c. associazione culturale "El Charango"*, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro It.*, 2002, I, 769).

Tra i punti che destano preoccupazioni vi è sicuramente il fatto che la sentenza in commento, perché non faceva parte dei quesiti posti dal giudice rimettente, non affronta il problema del potere di mercato che il SEP conferisce al titolare del brevetto essenziale. Sul punto, infatti, permane il dubbio sul fatto che un SEP conferisca un potere di mercato sufficiente a determinare una posizione dominante e, quindi, scattino gli obblighi enucleati nella sentenza in commento quando il titolare del SEP intende azionare giudizialmente il suo diritto esclusivo nei confronti di un presunto contraffattore concorrente. In senso negativo paiono deporre le parole della Commissione nelle sue linee guida in materia di accordi orizzontali, dove in materia di accordi di standardizzazione si legge *"Anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di mercato dei titolari di DPI essenziali per la norma, non si presume che il fatto di detenere o esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all'esercizio di un potere di mercato. La questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso"* (linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, 14 gennaio 2011, C/11/58, punto 269).

Passando ad analizzare la sentenza sotto un profilo più attinente il diritto industriale non si può non rilevare che le azioni inibitorie e quelle di ritiro dal commercio dei prodotti in presunta contraffazione (in Italia disciplinate dall'art. 131 del C.P.I.), da un lato, e quelle volte ad ottenere la presentazione di dati contabili dall'altro (in Italia si discute se il titolare del diritto di proprietà intellettuale possa ottenere l'esibizione di documenti nell'ambito di procedimenti cautelari; nel senso della sua ammissibilità relativamente alle scritture contabili V. Trib Milano, 22 dicembre 2009, in *dejure.giuffrè.it* a condizione che l'ordine sia indirizzato a verificare la provenienza dei prodotti commercializzati dal preteso contraffattore e *contra* Trib Bologna, ord. 10 marzo 2009, in GADI, 2009, relativamente alla richiesta di esibizione di domande brevettuali complete su cui era stata richiesta la segretezza) non esauriscono da sole il novero delle azioni cautelari a disposizione del titolare della proprietà industriale. Oltre a queste vi sono la descrizione ed il sequestro.

Nonostante la Corte di Giustizia non prenda una posizione su di esse, appaiono elementi utili per stabilire la compatibilità delle azioni cautelari di descrizione e di sequestro con il divieto di abuso di posizione dominante il fatto che la Corte di Giustizia abbia chiarito che le azioni per l'esibizione di dati contabili ed il risarcimento dei danni non costituiscono violazione dell'art. 102 TFEU perché non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato dei prodotti conformi alla norma tecnica prodotti da concorrenti. Questa questione, per altro, assume una particolare rilevanza se si considera che nell'art. 129.2 C.P.I. del codice di proprietà industriale italiano è previsto che *"in casi di speciale urgenza, ed in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, [il giudice] provvede sull'istanza con decreto motivato"* cioè *inaudita altera parte*.

Quanto alla descrizione la soluzione sembrerebbe più semplice. Poiché la finalità di questa misura cautelare è quella di consentire al titolare di acquisire e conservare la prova della violazione di un diritto di proprietà industriale, allora la sua stessa natura suggerisce che ad essa, quando limitata ad alcuni oggetti costituenti violazione, si possa estendere la soluzione adottata dalla Corte nel caso *Huawei* in merito all'esibizione dei documenti contabili.

Per quanto riguarda il sequestro, invece, poiché può avere una finalità probatoria o inibitoria, tant'è che in dottrina si distingue in "sequestro a fini probatori" e "sequestro a fini inibitori o interdittivi" (per un approfondimento sul punto si veda D. CAPELLI e F. RUGGIERI, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Ipsoa, 2013, p. 686 e ss) per risolvere la questione occorre considerare le finalità e soprattutto gli effetti sul presunto contraffattore che è ragionevole attendersi dalla concessione della misura.

Per le stesse ragioni espresse con riferimento alla descrizione appare ragionevole ritenere che si applichi il secondo principio di diritto espresso nella sentenza in commento quando il sequestro è demandato limitatamente all'apprensione di pochi esemplari di prodotto con finalità evidentemente probatorie. Quando, invece, esso ha la funzione di impedire l'ulteriore violazione del brevetto SEP (mediante – ad esempio - la sottrazione alla disponibilità del presunto contraffattore di macchinari con l'effetto di interrompere la produzione e, quindi, il verificarsi di ulteriori violazioni) è ragionevole ritenere che si tratti di situazione rientrante nell'ambito di operatività del primo principio di diritto espresso nella sentenza in commento e, quindi, con le limitazioni all'esercizio dell'azione in esso contenute.

Come dimostrano le considerazioni da ultimo svolte, il grande sviluppo della digitalizzazione dei prodotti delle imprese italiane che sempre più implementano soluzioni tecnologiche coperte da *patent pools* e norme tecniche caratterizzati dalla presenza di più brevetti essenziali suggeriscono che il caso *Huawei* e le sue implicazioni saranno dibattute anche nelle aule giudiziarie italiane nonostante ad oggi problemi di possibili abusi di posizione dominante determinate dall'esercizio di diritti di esclusiva da parte dei titolari di SEP siano stati, per quanto concerne l'Italia, pochi.

Avv. Dario Paschetta, Frignani Virano e Associati – Studio Legale