

NewsLator

**Bollettino telematico di informazione
e aggiornamento legale edito da**

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Marzo - Maggio 2008 - N. 2 Anno 2008

“Bocciato” il procedimento sanzionatorio Consob

Gli scandali finanziari degli ultimi anni hanno ingenerato un atteggiamento marcatamente repressivo nei confronti degli operatori del mercato finanziario, specie da parte delle Autorità di controllo. Se, da una parte, tale modus operandi deve ritenersi pienamente giustificato dalla necessità di tutelare al meglio gli investitori, dall'altra, tale meritorio fine è stato talora perseguito con apparati procedurali discutibili.

In questo contesto, merita di essere segnalato il recente decreto 21 febbraio 2008 della Corte di Appello di Genova, che ha affermato l'illegittimità del procedimento sanzionatorio Consob in quanto lesivo del principio del contraddittorio, per tale motivo dichiarando la nullità di una sanzione amministrativa irrogata nei confronti di una SIM figure.

Il procedimento in questione è disciplinato dal regolamento adottato con delibera Consob 15086/05 in virtù della delega rilasciata con l'art. 195 TUF che, nel testo modificato dalla legge comunitaria 2005, aveva espressamente imposto il rispetto del diritto al contraddittorio.

In particolare, l'iter sanzionatorio prevede la scissione dell'istruttoria in due sotto-fasi. La prima, di competenza delle divisioni operative della Consob, consiste nella contestazione degli addebiti e nell'assegnazione di un termine per le opportune controdeduzioni.

Fin qui, tutto bene, risultando pienamente assicurato il diritto degli interessati a svolgere le proprie difese. I problemi, come ha osservato la Corte genovese, si verificano invece nella seconda sotto-fase, di competenza dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Sulla base delle evidenze istruttorie raccolte dalle divisioni operative – e anche in considerazione delle deduzioni svolte dagli interessati – siffatto organo svolge le proprie conclusioni proponendo alla Commissione la tipologia, il numero e la quantificazione delle sanzioni amministrative ritenute

In questo numero

“BOCCIATO” IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB

**BREVETTI, VERIFICHE PREVENTIVE:
L'ITALIA SI UNIFORMA ALL'EUROPA**

MARCHI E SEGNI DECORATIVI : UN CONFINE AFFIDATO ALLA FAMA?

LA MIFID AI NASTRI DI (RI)PARTENZA

**CONVEGNI: *La brevettazione del software*
(Seminario di Stoccolma)**

NOVITÀ EDITORIALI – “Il cliente secondo mifid”, “Esternalizzazione di funzioni l'outsourcing nel sistema MIFID”

FLASHNOTE: DAL 30 APRILE ASSEGNI “CONTROLLATI”

congrue nel caso concreto. Tali conclusioni, tuttavia, non vengono neppure comunicate agli interessati, che dunque non sono messi in condizione di poter replicare prima dell'effettiva irrogazione della sanzione.

Si tratta di una evidente lesione del diritto di difesa ancor più grave se si considera che la determinazione del quantum sanzionatorio implica valutazioni del tutto autonome rispetto a quelle inerenti il riscontro della mera

La fase "scoperta" è quella immediatamente precedente l'irrogazione della sanzione

sussistenza dell'illecito (sul quale soltanto, come si è visto, gli interessati sono messi in grado di difendersi). A ciò si aggiunge l'estrema ampiezza

del quadro edittale delle sanzioni che la Consob è chiamata applicare:

basti pensare agli illeciti di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate, puniti con sanzioni che possono variare, a seconda dei casi, da poche migliaia a decine di milioni di euro.

In conclusione, è auspicabile che la presa di posizione della corte genovese valga come premessa per un intervento regolamentare in funzione di riequilibrio delle tutele. Fino a quel momento, tuttavia, i dubbi sull'effettività del diritto di difesa degli operatori finanziari in sede di commisurazione delle sanzioni appaiono del tutto legittimi. Senza contare i "danni collaterali" derivanti all'intero sistema - e alla stessa efficienza dell'apparato sanzionatorio - in dipendenza di un meccanismo procedurale a rischio di invalidazione. (LG)

BREVETTI, VERIFICHE PREVENTIVE: L'ITALIA SI UNIFORMA ALL'EUROPA

Il limite della brevettazione italiana è da sempre stato e sta nel fatto che nessuna invenzione sconta, sin qui, alcun effettivo esame preventivo (salvo il caso di invenzioni di assoluta ed evidente banalità).

A partire dal 1 luglio 2008, la situazione è destinata a mutare. Tutte le domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti), dovranno esser sottoposte ad una valutazione

Il limite della brevettazione italiana è da sempre stato e sta nel fatto che nessuna invenzione sconta, sin qui, alcun effettivo esame preventivo (salvo il caso di invenzioni di assoluta ed evidente banalità)

di anteriorità volta ad assicurare, tramite un controllo effettuato prima della registrazione, l'assenza di brevetti identici depositati che

garantiscono ad altri una privativa sulla medesima invenzione.

Il nuovo regime, introdotto dal D.M. 3 ottobre 2007, che affida il controllo all'EPO (Europe-

an Patent Office) attuando la previsione dell'art. 170 co.1 lett. C.P.I., concederà agli oltre 10.000 brevetti che ogni anno vengono registrati all'UIBM, garanzia di maggior sicurezza, di maggior forza, e, in definitiva, una maggiore e più effettiva tutela giudiziale. Il superamento dell'esame assicurerà un altro vantaggio, vale a dire la possibilità di ottenere la registrazione del Brevetto Europeo per la medesima invenzione registrata in Italia, senza dover effettuare nuovamente detto controllo di anteriorità, come invece sin qui accaduto.

Benché siano evidenti i vantaggi che possono derivare da questa nuova procedura di registrazione, sarà necessario, soprattutto nei primi anni di utilizzo di tali nuovi brevetti, misurarsi con i problemi e le conseguenze derivanti dalla introduzione di un procedimento tanto complesso in tempi così brevi.

Non sembra azzardato presumere che subordinare la registrazione del brevetto ad una ricerca di anteriorità preventiva, che sarà svolta dall'EPO in circa 9 mesi, allungherà i (già lunghi) tempi d'attesa per la registrazione, nonché i costi della procedura, che, seppur formalmente saranno a carico della

amministrazione statale, verranno sostenuti indirettamente dal depositante sub specie di pagamento di tasse e spese di traduzione.

Un secondo problema potrebbe derivare dalla attuazione in tempi molto stretti, e senza un'effettiva organizzazione alla base, dell'art. 170 C.P.I., in forza del quale, successivamente all'introduzione della ricerca di anteriorità l'UIBM dovrebbe valutare la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto prima di concederne la registrazione. In ogni caso, i rischi maggiori, presumibilmente, deriveranno invece dall'impatto che il nuovo regime di controllo potrebbe provocare sulle privative registrate. Di certo il controllo di anteriorità ridurrà il rischio che vengano depositati brevetti in contraffazione di altri già depositati, ma non lo eliminerà completamente, proprio perché la stessa natura del brevetto non permette che sia effettuata una ricerca che possa garantire l'assoluta assenza di anteriorità.

Tutto ciò potrebbe comportare una qualche difficoltà nella protezione giudiziale dei diritti derivanti dal deposito di domande brevettuali anteriori che siano lesi dalla successiva registrazione di nuovi brevetti, proprio in ragione della maggior "fiducia" che sarà attribuita al nuovo titolo registrato, che si vedrà "garantito" dalla ricerca di anteriorità effettuata dall'EPO.

Insomma, il "nuovo" brevetto sembrerà più affidabile del "vecchio" e se la ricerca di anteriorità non è stata in grado di portare ad emersione il secondo paralizzando il primo, quest'ultimo potrebbe avere miglior gioco nel duello con l'anteriorità dell'ancien régime.

Prevenire questo effetto distorto diviene quindi l'obiettivo primario dei titolari di privative anteriori al 1 luglio di quest'anno. La sorveglianza sulla concorrenza dovrà farsi più intensa, ma l'attacco in giudizio a scopo preventivo dovrà allestirsi con una cura tecnica maggiore (MC).

MARCHI E SEGNI DECORATIVI: UN CONFINE AFFIDATO ALLA FAMA?

Recentemente la Corte di Giustizia è tornata ad esaminare la tutela da accordarsi al noto marchio a bande parallele, per la cui protezione la società tedesca Adidas ha instaurato numerosi contenziosi in diversi Paesi.

Il quesito sottoposto alla Corte era particolarmente interessante. Ci si chiedeva infatti se sussistesse un'ipotesi di contraffazione nel caso di somiglianza tra un marchio e un altro segno, che tuttavia il preteso contraffattore affermava avere mera natura ornamentale, in quanto percepito dai consumatori come un motivo decorativo del prodotto.

Per la Corte, la risposta è affermativa, nel caso in cui ricorra un rischio di confondibilità. Questa risposta però, anziché far chiarezza, solleva nuovi dubbi.

La Corte infatti precisa che spetta al giudice nazionale verificare se sussista, nei singoli casi, tale rischio di confusione e ricorda che detto rischio va valutato alla luce di numerosi fattori, tra cui, in particolare, anche la notorietà del marchio. Ipotesi che, nel caso che stava occupando la Corte di Giustizia, certamente ricorreva.

**Non sempre
il motivo decorativo
possiede la stessa
forza di un marchio,
specie se
quest'ultimo non sia
particolarmente noto**

Ma vi sono anche altri criteri di giudizio cui ispirarsi: la confondibilità deve infatti essere valutata in

concreto,

avendo riguardo all'effettivo grado di somiglianza tra il marchio e il segno che si asserisce essere in contraffazione e tra i rispettivi prodotti o servizi designati.

In definitiva, decorazioni e segni ornamentali saranno di libera appropriazione, solo fino a quando l'eventuale grado di somiglianza con un marchio di terzi non sia idoneo ad indurre in errore il consumatore sulla provenienza del prodotto.

La sentenza comunitaria lascia però un ampio margine di discrezionalità ai giudici nazionali.

Nessun problema nei casi in cui il motivo decorativo sia talmente radicato nella percezione del pubblico per cui il rischio di riconduzione del motivo ad uno specifico marchio sia pressoché scontato. Ma nei casi di decorazioni che potrebbero ricordare marchi non notori?

Tutto si gioca, in definitiva, sul piano difensivo e probatorio: nella sostanza si renderà ne-

cessario, caso per caso, alimentare una minuziosa analisi tecnica e percettiva sul rischio di confondibilità.

Livello di difendibilità correlato alla notorietà del segno? Non è affatto detto!

Non si tratta di un assioma né di un corollario della sentenza, la quale lascia invece aperto un ampio e variegato ventaglio di possibilità. (CS)

LA MIFID AI NASTRI DI (RI)PARTENZA

La corsa contro il tempo ha consentito alla più parte degli intermediari mobiliari di adeguarsi alla disciplina MiFID attuata (parzialmente) nel nostro ordinamento alla fine dell'ottobre scorso. Gli effetti immediati del nuovo regime disciplinare si sono però avvertiti "solo" nei riguardi della nuova clientela (quella acquisita dal 1 novembre in poi). Il prossimo 30 giugno, termine per l'estensione delle nuove regole alla clientela in essere alla data suddetta, il quadro dovrebbe definitivamente completarsi.

La transizione dal vecchio al nuovo regime prevedeva infatti un'attuazione a due fasi: la prima fase ha coinvolto la clientela "nuova" a cui sono state applicate integralmente le regole imposte a livello comunitario dalla direttiva Mifid, mentre nella seconda fase gli intermediari dovranno adeguare i rapporti con la clientela pregressa alle nuove regole. Per tale fase 2 il decreto attuativo ha accordato un termine di tolleranza generico, ammettendo che la regolarizzazione potesse aver luogo in occasione del "primo contatto utile" e ponendo comunque il 30 giugno 2008 come limite temporale invalicabile.

La locuzione "primo contatto utile" – che di certo non brilla per chiarezza – è stata variamente interpretata, e l'orientamento prevalso (peraltro in sé discutibile) è stato nel senso di ritenere non sufficiente il mero contatto consistente, ad esempio, nell'invio di un eseguito o di un rendiconto, bensì necessario un contatto di tipo operativo, come tipicamente avverrebbe nel caso di inoltro di ordini da parte del cliente. Nella sostanza, ad oggi, ampie quote della clientela acquisita prima del 1 novembre 2007 risultano ancora gestite con i modelli contrattuali anteriori.

Entro il prossimo 30 giugno occorrerà pertanto attivarsi al fine di adeguare i vecchi contratti in essere, attraverso la sostituzione

dei precedenti modelli e la sottoscrizione dei nuovi ad opera della clientela. Ma, al di là di questa opera di regolarizzazione formale (pur rilevante sul piano organizzativo), il principale obbligo discendente dalla nuova normativa consisterà nell'adeguamento della profilazione della clientela per la quale non si fosse sin qui provveduto (dovrà naturalmente trattarsi di clientela che dal 1 novembre 2007 non abbia operato, posto che, in caso contrario, la profilazione sarebbe stata comunque necessaria al fine di compiere le correlate valutazioni di adeguatezza e appropriatezza la cui vigenza, viceversa, non era stata oggetto di alcuno "sconto temporale").

Altro obbligo di rilievo investe il versante dell'informazione che, nella sua nuova e dettagliata veste, dovrà essere messa a disposizione della clientela pregressa, su supporto cartaceo o duraturo (tipicamente i siti Internet, purché tale mezzo possa dirsi appropriato per il contesto operativo del cliente) sempre nel citato termine del 30 giugno. Tali informazioni – che spaziano dai dati concernenti l'intermediario alle politiche di salvaguardia di denaro e strumenti del cliente, dalla descrizione di rischi e caratteristiche degli strumenti e servizi offerti alla trasparente rivelazione dei costi – non dovrebbero tuttavia comportare oneri eccessivi, trattandosi di comunicazioni per le quali l'intermediario deve semplicemente sincerarsi dell'avvenuta ricezione e non anche dell'approvazione da parte del cliente. Per quanto attiene ai soggetti classificati fra gli operatori qualificati ai sensi dell'ormai abrogato art. 31 Reg. Consob, sempre entro il 30 giugno spetterà agli intermediari comunicare agli interessati il loro "declassamento" a clienti *retail*, ferma restando la possibilità di assegnare a detta clientela il rango di cliente professionale in presenza di requisiti analoghi a quelli previsti dall'allegato 3 al nuovo regolamento intermediari (essenzialmente, requisiti dimensionali per le grandi imprese e superamento del test di professionalità per le imprese piccole e medie e per i privati).

Da ultimo il 30 giugno scadrà anche la pro-

Al 30 giugno i consulenti senza albo rischiano la paralisi operativa

Da ultimo il 30 giugno scadrà anche la pro-

roga per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari per i soggetti che svolgevano tale attività prima del 1 novembre 2007, dunque in regime di assoluta libertà non rientrando la consulenza fra i servizi soggetti a riserva: coloro che desiderassero proseguire tale attività dovranno ora iscriversi nell'apposito albo dei consulenti indipendenti, ma non è escluso che, data la non ancora avvenuta istituzione di tale albo e

in assenza di una sua attuazione entro il termine del 30 giugno, la disciplina possa subire ulteriori interventi transitori. Ove tanto non dovesse accadere, si aprirebbe il delicato problema della legittimità di una norma che, pur priva del suo strumento attuativo, nondimeno precluderebbe lo svolgimento di attività professionali a soggetti che, viceversa, ne avrebbero pieno diritto. (RP)

CONVEGNI

Brevettare il software? Si può, e spesso conviene

Non solo si può, ma è anche opportuno. Occorre tuttavia un'attenzione particolare, e l'assistenza di un buon consulente brevettuale, per formulare la domanda, che conviene poi indirizzare, per i prodotti più importanti, all'Ufficio Europeo Brevetti, con sede a Monaco di Baviera, per una copertura comunitaria. E' questo il succo del dibattito tenuto ad un recente Seminario internazionale a Stoccolma, al quale ha partecipato il Prof. Avv. Gustavo Ghidini. I problemi della brevettazione del software investono essenzialmente la dimostrabilità del "carattere tecnico" di ciò che si intende tutelare: non possono essere mere formule matematiche, meri "algoritmi". Occorre dimostrare una interazione o fra programma e "macchina" (hardware), che di questa migliori o aumenti le prestazioni, o che comunque consenta di realizzare un risultato utilitario "applicativo" – ripetesì: non meramente astratto/matematico/scientifico – come, ad esempio, programmazione di slots aerei, risultati di analisi mediche, risparmio energetico di impianti etc.

L'opportunità di brevettare, rispetto alla mera tutela di copyright, accordata dalla legge sul diritto d'autore, si fonda soprattutto sul fatto che il brevetto, specie quello europeo, costituisce una "certificazione" di attività inventiva, rispetto alla quale il diritto esclusivo conferito è più "forte", e difendibile, rispetto appunto al copyright, che richiede un grado veramente minimo di "originalità". Come tale il brevetto può formare oggetto di una garanzia per finanziamenti e/o raccolta di capitali, per operazioni di cartolarizzazione (securitization), nonché di accordi di licenza appunto radicati su "qualcosa di più solido". Inoltre, e per le stesse ragioni, il brevetto costituisce un freno preventivo più intenso rispetto alle velleità contraffattorie di terzi, e così pure un più intenso "argomento" giudiziario in eventuali controversie contro imitatori. E' per questo complesso di ragioni che, sia in USA che in Europa, le imprese, e non solo le maggiori, guardano da qualche

NOVITÀ EDITORIALI

Sono stati pubblicati sui numeri 3-2008 e 5-2008 di Amministrazione & Finanza (Ipsoa) due articoli di Emilio Girino dal titolo rispettivamente **"Il cliente secondo MiFID"** e **"Esternalizzazione di funzioni l'outsourcing nel sistema MiFID"**. Il primo scritto approfondisce il tema della riclassificazione della clientela e fornisce alcuni spunti di soluzione in ordine ai percorsi obbligati o meno che gli intermediari devono seguire in caso di richiesta da parte del cliente di "passaggio di categoria". Il secondo articolo affronta un tema sin qui alquanto trascurato dai commentatori malgrado la vitale importanza che esso assume per gli operatori finanziari: si tratta del nuovo pacchetto di norme che il Regolamento Congiunto Consob Bankitalia del 29 ottobre 2007 introduce per disciplinare l'esternalizzazione di funzioni essenziali spingendosi sino al punto di condizionare pesantemente i contenuti degli accordi privati fra intermediario e outsourcer (v. anche l'articolo di fondo di NewsLator 3/2007. Per riferimenti on line si veda [Amministrazione & Finanza \(http://dottrinaefisco.ipsoa.it/home.jsp\)](http://dottrinaefisco.ipsoa.it/home.jsp)

tempo con maggiore interesse alla brevettazione. Tanto più che il ricorso a questa non esclude la parallela tutela di copyright sulla formulazione dei programmi.

Naturalmente, la brevettazione, specie se di livello comunitario, costa, e non poco—laddove la tutela d'autore, anche quando accompagnata da pubblica registrazione del testo del programma, ha costi insignificanti. Pertanto, al brevetto è saggio ricorrere per i programmi di importanza e "stacco" tecnico maggiore, frutto di maggiori investimenti, e quindi oggetto di particolare cura nella difesa contro imitazioni (anche parziali) non autorizzate.

FLASHNOTE

Dal 30 aprile assegni "controllati"

E' entrata in vigore il **30 aprile 2008** la disposizione dell'art. 49 del d. lgs. 231 del 21.11.2007 (attuativo della III direttiva antiriciclaggio: v. intervento su NewsLator 1/2008) che introduce norme altamente restrittive sulla circolazione del contante e in particolare sulla emissione di assegni. In sintesi:

- ❑ l'emissione di un assegno bancario di valore pari o superiore a 5.000 euro va effettuata con indicazione del beneficiario e con clausola non trasferibile;
- ❑ gli assegni bancari e postali vengono rilasciati dalla banca con clausola "non trasferibile" prestampata;
- ❑ assegni liberi (senza la clausola) possono essere richiesti alla banca o alle Poste previo pagamento di un'imposta di bollo di 1,5 euro per ogni titolo (il carnet classico da 10 assegni, dunque, "costa fiscalmente" 15 euro);
- ❑ gli assegni liberi (così come i vecchi assegni senza clausola prestampata) possono comunque essere utilizzati solo per pagamenti inferiori a 5.000 euro;
- ❑ gli assegni di qualunque importo intestati al traente (c.d. assegni "a me medesimo", "me stesso", "MM") non possono più essere girati a terzi, ma solo ad una banca o alle Poste per l'incasso.

La norma, concepita per una finalità di prevenzione degli illeciti di riciclaggio, assume per la verità una finalità di taglio fiscali e L'Anagrafe Tributaria può infatti richiedere alle banche e alle Poste i dati identificativi e il codice fiscale di chi abbia richiesto assegni liberi e di chi li abbia incassati

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

**L'abbonamento a NEWSLATOR è gratuito.
E' sufficiente inviare una
mail secondo le istruzioni contenute alla
pagina**

www.ghidini-associati.it/15-newslator.htm

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Claudia Signorini, Avv. Leonardo Gregorini, Dott. Roberto Pavia, Dott. Massimiliano Casati**.

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte