

NewsLator

*Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale
edito da*

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Febbraio 2006 - N. 1 Anno 2006

BIOTECH E BREVETTI: OPPORTUNITA' O TRAPPOLA?

È stata attuata (con D.l. 10.1.2006 n.3) la direttiva UE 44/1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, finalizzata ad armonizzare la normativa europea in materia e a favorire la libera circolazione dei brevetti biotech nel mercato unico.

Pertanto, il nostro ordinamento espressamente ammette ora la brevettabilità del materiale biologico isolato dall'ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico.

La disciplina introduce tuttavia alcune specifiche esclusioni e limitazioni.

Così, in particolare, le nuove regole garantiscono la brevettabilità del materiale genetico del corpo umano solo quando sia stata individuata non solo l'applicabilità industriale

del trovato, ma anche la specifica funzione della sequenza genica. Il decreto legislativo prevede infatti

[Segue a pag. 2]

In questo numero

- ❑ **Biotech e brevetti: opportunità o trappola?**
- ❑ **"Dividend washing": la Cassazione "supera" la legge**
- ❑ **Revisore e consulente: un conflitto (ancora) irrisolto?**
- ❑ **Il brevetto nel bilancio: zero tasse e nuovo valore?**
- ❑ **Ultime circolari e news dal sito**
- ❑ **Novità editoriali**
- ❑ **Iniziative, convegni, corsi e seminari specialistici**

Da pag. 1 BIOTECH E BREVETTI

che la validità dei brevetti su elementi isolati dal corpo umano o diversamente prodotti sia condizionata alla concreta e specifica descrizione e rivendicazione, nella domanda di brevetto, della funzione del materiale genetico.

L'introduzione di tale espressa indicazione normativa darà spazio limitato ad eventuali interpretazioni estensive del testo brevettuale.

Le aziende del settore, soprattutto in campo farmaceutico, dovranno quindi prestare attenzione alla gestione strategica del proprio portafoglio brevetti, al fine di valorizzare innovazioni e prodotti biotech entro i confini dei nuovi dettami legislativi. In definitiva, maggiore attenzione dovrà essere rivolta alla definizione giuridica e tecnica delle private.

Infatti un'errata individuazione degli specifici confini di tutela importa il gravoso rischio di non trovare adeguata remunerazione degli ingenti costi di ricerca e sviluppo.

In tale panorama non può essere sottovalutato neppure il profilo contrattuale.

Se la protezione delle innovazioni è condizionata ad un elevato grado di definizione del risultato inventivo sarà sempre più sentita la necessità di regolare i rapporti tra ricercatori di base e sviluppatori da un lato, e fra licenziari e licenziatari dall'altro, per assicurare segretezza prima della brevetazione e, poi, chiara condivisione dei benefici attesi dal brevetto.

Profili e problemi che difficilmente potranno essere ben risolti da modulistica standard, uguale per tutti. (CS)

"DIVIDEND WASHING": LA CASSAZIONE "SUPERA" LA LEGGE

Consiste in una vendita di titoli, nel periodo immediatamente antecedente la delibera di distribuzione dei dividendi, e nel suo riacquisto immediatamente successivo. Ha un nome plastico e un po' inquietante: *dividend washing*. Il "lavaggio" del dividendo avviene tra due soggetti di cui uno non possa beneficiare della detrazione del credito di imposta, al fine di permettere al cessionario, che invece può beneficiarne, di incassare il dividendo prima di retrocedere l'azione ad un prezzo maggiorato che include sia il valore del dividendo sia il relativo credito fiscale.

Tutto ciò è fiscalmente lecito? La spinosa questione è di portata più ampia, investendo il tema dell'elusione fiscale. Questa si realizza in presenza di atti giuridici formalmente rispettosi della normativa ma in realtà volti ad aggirare obblighi e divieti tributari.

La legge è intervenuta nel 1997 (inasprendosi da ultimo nel dicembre scorso con L. 248/2005) a porre un deciso freno a tali pratiche con l'introduzione del principio di inefficacia nei confronti dell'amministrazione finanziaria dei negozi privi di ragioni economiche e finalizzati esclusivamente al conseguimento di un risparmio fiscale (art. 37-*bis* nel D.P.R. n. 600/73): in pratica, il contratto vale fra le parti ma non può opporsi al fisco.

Semplice? Non proprio.

In due recentissime sentenze (n. 20398 e 22932 del 2005), la Corte di Cassazione ha sancito un principio che "supera" la norma fiscale: quello per cui il contratto privo di ragioni economiche - e tali non si considerano i meri fini elusivi - è nullo per carenza di causa.

Dunque, il contratto non solo non è opponibile al fisco, ma è altresì radicalmente nullo: non produce effetti neppure fra le parti.

L'orientamento può destare qualche perplessità. Al di là della ricaduta in termini fiscali, si finisce con l'ammettere un sindacato giudiziale che, pur in presenza di normali contratti di cessione, ben può spingersi ad un più penetrante controllo di "merito".

Il distinguo, però, può essere in alcuni casi molto sottile, e finisce con il travolgere anche contratti che, magari solo per inadeguata steura, non riescono a mettere in luce la loro peculiare funzione economica. (MZ)

REVISORE E CONSULENTE: UN CONFLITTO (ANCORA) IRRISOLTO?

La domanda è scomoda, ma qualcuno deve por-sela: si può essere *auditor* e consulenti? E ancora: si può essere consulenti e "affini" del revisore contabile?

Si tratta della spinosa questione della "convivenza" tra consulenza e revisione, da sempre posto al centro della discussione, e più spesso della polemica, in merito alla tutela dei risparmiatori.

Negli ultimi mesi, tuttavia, lo scenario è decisamente cambiato. Il codice di comportamento dei revisori e le modifiche al TUF introdotte dalla legge n. 262/05 (c.d. legge sul risparmio) hanno infatti operato un taglio netto con la Comunicazione Consob 3558/96, che si limitava a blandamente raccomandare alle società sottoposte a revisione di non avvalersi della consulenza di soggetti legati agli *auditor* da rapporti di carattere continuativo.

Oggi, con la delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005 la Consob ha raccomandato alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale e nel Registro dei revisori (per l'*auditing* su emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante) di uniformarsi al codice di comportamento varato dagli ordini dei commercialisti e dei revisori. Nel documento, intitolato "*Principi sull'indipendenza del revisore*", viene espressamente sancito il principio per cui l'individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse estese anche in relazione alle attività svolte dalle società che fanno parte del *network* del revisore.

In questo senso si pongono anche le modifiche apportate al TUF dalla legge sul risparmio. Tra le novità spicca infatti la espressa previsione del divieto per i revisori contabili e le società appartenenti alla medesima "rete" (controllanti, controllate, consociate o in ogni caso collegate al revisore) di fornire al soggetto sottoposto alla revisione (nonché alle controllanti o controllate) determinati servizi di consulenza in connessione con il controllo contabile (tra i quali la tenuta dei libri contabili, la consulenza in materia di organizzazione aziendale o gestione del personale, l'assistenza legale). Il divieto è assistito da una "congrua" sanzione pecuniaria che oscilla fra i 100 e i 500 mila euro.

Quali le prospettive? La nuova disciplina ha indubbiamente serrato le maglie in ordine alle interferenze tra *auditing* e servizi consulenziali: occorrerà ripensare le dinamiche di resa dei servizi offerti, per non incorrere nelle fattispecie di incompatibilità e nelle relative sanzioni. Un'attività non certo di poco momento, specie per realtà di notevoli dimensioni, dove le occasioni e i rischi di intersezione fra diverse aree operative sono statisticamente elevati. (LG)

IL BREVETTO NEL BILANCIO: ZERO TASSE E NUOVO VALORE?

Le conseguenze dell'eliminazione delle tasse di registrazione e di mantenimento dei brevetti ad opera della Finanziaria 2006 sono già state "profetizzate". Riduzioni degli introiti dell'UIBM, richieste di brevettazione per invenzioni di scarso o nullo valore e prolungamenti dei diritti sulle brevettazioni non attuate, con il fine di ostacolare le brevettazioni concorrenti.

In attesa di scoprire se l'emanando regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale introdurrà contromisure a questi effetti devianti, si pone un problema immediato.

Con l'abrogazione delle tasse di brevettazione viene meno una delle voci che costituiscono il costo storico a cui i brevetti vengono di norma iscritti in bilancio. Coerentemente, dunque, all'incentivazione alla brevettazione voluta dal legislatore dovrebbe accompagnarsi il superamento della concezione secondo cui le risorse intangibili (*intangibles assets* o *knowledge capital*) generano valore solo nel momento di trasferimento del cespite immateriale o comunque solo in presenza di un mercato attivo, come previsto dalle norme di contabilità internazionale.

Sono molte, infatti, le aziende che investono in conoscenza il cui valore supera di molto quello risultante "a libro" proprio perché i beni intangibili non possono costituire oggetto di un'autonoma valorizzazione, indipendente da un atto traslativo o da un listino prezzi.

Il cambio di rotta è tuttavia già visibile: il riformato art. 2427, 3 bis, c.c., che disciplina la nota integrativa al bilancio, apre spiragli al passaggio da un approccio del costo ad uno di mercato in materia di valutazione del capitale intellettuale. Ma non siamo ancora alla meta.

Qualche anno fa la società scandinava di assicurazioni Skandia pubblicò un bilancio del capitale intellettuale ("*Intellectual Capital Statement*"), un *report* affiancato al bilancio contabile finalizzato a valorizzare, per mezzo di uno dei tanti metodi elaborati dall'economia aziendale, i beni intangibili facenti parte del suo stato patrimoniale.

Indubbiamente la soluzione adottata da Skandia affascina e non è da escludersi la possibilità di battere questa via sin d'ora, sia pur in forme e modi da calibrarsi con estrema attenzione, in ragione dei limiti normativi attuali, decisamente ancora molto restrittivi ed anche, per certi versi, incomprensibilmente "punitivi". (RP)

ULTIME CIRCOLARI

Sono state pubblicate sul sito le ultime Circolari diramate dallo Studio. Ecco l'ultima:
CIRCOLARE n. 1/2006 (Attuazione Consob della disciplina comunitaria su market abuse e prospetti informativi)

Le circolari sono consultabili all'indirizzo www.ghidini-associati.it/13-Circolari.htm

NEWS DAL SITO

Il sito www.ghidini-associati.it è stato integralmente rinnovato. La sezione sentenze (www.ghidini-associati.it/12-Sentenze.htm) offre un'interessante panoramica di giurisprudenza industriale, societaria e finanziaria, fatta di pronunce, anche inedite, organizzate per indici tematici di rapida e facile consultazione on line.

NOVITÀ EDITORIALI

LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI Commentario breve al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 190

Un commentario, di taglio pratico e essenziale, sui temi della negoziazione finanziaria on line verrà pubblicato nei numeri 4 e 5 di Amministrazione & Finanza (ed. Ipsoa) in uscita a metà febbraio e inizio marzo. E' opera degli avvocati Emilio Girino e Franco Estrangeros.

CORSI DI FORMAZIONE

CONTRATTI, RESPONSABILITÀ E CONTENZIOSO IN TEMA DI STRUMENTI DERIVATI (Corso di formazione ITA 7 E 8 febbraio 2006 – Milano)

Un tema caldo al centro di un corso di formazione che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi: stipulare e gestire i contratti derivati nel quadro di un sistema in forte evoluzione, dove il rispetto formale della normativa non pare più sufficiente a mandare esenti gli operatori da ogni responsabilità.

Il corso, che ha visto partecipare alcune fra le più importanti banche italiane, ha affrontato i profili cruciali della vita dello strumento derivato: dal profilo prettamente finanziario alla tecnica di stipulazione, dall'iscrizione in bilancio ai risvolti penali.

Ha preso parte all'iniziativa l'Avv. Emilio Girino, con un'ampia relazione tecnica sullo spinoso tema della compatibilità dei modelli di master agreement attualmente impiegati e la normativa interna. La relazione si è anche soffermata sulle possibili soluzioni, fornendo spunti per la creazione di un master alternativo, riservabile alle stipulazioni interne.

SEMINARI SPECIALISTICI GESTIONE COLLETTIVA E MERCATO DEI DIRITTI D'AUTORE IN AMBIENTE DIGITALE (LUISS – Roma 21 febbraio 2006)

Si terrà a Roma, il 21 febbraio prossimo, un seminario organizzato dalla LUISS Guido Carli di Roma e dalla SIAE e presieduto dal Prof. Gustavo Ghidini e dal Dott. Giorgio Assuma, Presidente SIAE. Il seminario si baserà sulla relazione centrale del Prof. Josef Drexler, ordinario di diritto privato dell'Università di Monaco e Direttore del Max Planck Institut e vedrà impegnati quali *discussants* la Dott.ssa Stefania Ercolani, direttore dell'Ufficio rapporti internazionali SIAE, e la Dott.ssa Barbara Bettelli dell'Osservatorio Proprietà Industriale, Concorrenza e Comunicazioni.

Al centro del dibattito sarà una "Raccomandazione" della Commissione UE del 18 maggio 2005, che dà impulso ad un nuovo sistema europeo di rapporti fra titolari di diritti d'autore su opere musicali e società di gestione collettiva di tali diritti (come la nostra SIAE) per la diffusione della musica on line, cioè sulle reti telematiche (Internet). In sostanza, si profila la piena libertà dei titolari di quei diritti, indipendentemente dalla loro sede, di servirsi di qualsiasi società di gestione, anche di altri paesi UE. Si stimola in tal modo una vivace concorrenza tra le varie società di gestione nazionali. Le più efficienti, le più ricche di contatti internazionali e di collegamenti "trasversali" fra artisti, produttori, ed emittenti, potranno quindi attirare associati e clienti da qualsiasi paese della Comunità. A loro volta, ciascuna società di gestione collettiva, indipendentemente dalla propria nazionalità, dovrà assicurare ai soci e clienti di altri paesi condizioni di perfetta eguaglianza di trattamento rispetto agli associati nazionali.

Questa prospettiva – che peraltro non incide direttamente sull'eventuale status monopolistico che, in sede nazionale, le varie società possano detenere (la SIAE ne gode, ai sensi dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore: la tedesca GEMA no, pur avendo una posizione pressoché monopolistica di fatto) – dà dunque l'avvio ad una nuova stagione, nella quale creatori di musica e testi, imprese discografiche, emittenti radiofoniche e televisive potranno allargare il raggio delle proprie opportuniste di negoziazione commerciale dei diritti sulla musica diffusa on line, e quindi pure, indirettamente, dell'immagine professionale dei loro titolari.

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: Dott. Leonardo Gregoroni, Dott. Rino Pisapia, Dott. Claudia Signorini, Dott. Mario Zanin.

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.