

Tutela del “made in italy”, fallaci indicazioni di origine e uso fuorviante del marchio: dall’art. 517cp alla attuale normativa.

Le fattispecie relativa alla importazione di merce recante indicazioni false o fallaci indicazioni di origine e provenienza, di cui si è iniziato sempre di più ad occuparsi nelle aule giudiziarie a seguito dell’espandersi del fenomeno della c.d. localizzazione (fra le quali, tipicamente, il “made in italy”) è stata inizialmente penalmente sussunta all’ipotesi di cui all’art. 517 cp. che recita¹: *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*

Nel corso della fine degli anni ‘90, la giurisprudenza prima di merito e poi anche della Suprema Corte è venuta tuttavia a disattendere questa qualificazione.

Le prime perplessità – sollevate a suo tempo anche dallo scrivente-riguardavano la difficoltà di sussumere sotto le voci di “nomi, marchi o segni distintivi” le false o fallaci indicazioni di origine, atteso il significato tipico e giuridico attribuito alle definizioni considerate dalla norma già dal Codice del Commercio del 1882.

Basti ad esempio pensare, ad esempio, che il “made in italy” di certo non costituisce né un nome, né un marchio o altro segno distintivo di impresa.

Ulteriore perplessità destava la possibilità di far coincidere il termine “provenienza” presente nel dettato normativo con quello di “origine geografica” del prodotto: se ciò che l’art. 517 cp è diretto a vietare è l’indebito utilizzo di “nomi, marchi o segni distintivi” tale da comportare un inganno del consumatore sulla provenienza del prodotto, poiché tali segni sono quelli utilizzati dall’imprenditore per identificare la provenienza imprenditoriale di questo, è pertanto su questo elemento che l’inganno avrebbe dovuto perpetrarsi per rientrare nella previsione oggettiva considerata dalla norma, e non sulla provenienza geografica del prodotto.

Con una prima “storica” decisione che la riguardato la nota azienda Thun, di Bolzano, la S.C. ha infatti rilevato che *“Non può negarsi che l’imprenditore, nel*

¹ Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 che ha elevato la pena da uno a due anni.

campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio; ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge (art. 517 c.p.) ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione; ne consegue che anche una indicazione errata ... relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore.(Cass., 07-07-1999 Parti: Thum Fonti: Ced Cass., rv. 214438 (m) Nel Repertorio: 2000, Frode in commercio [3150], n. 1).

In forza di questo principio (origine e provenienza in senso "giuridico" e non "geografico") il Supremo Collegio è venuto pertanto a sancire la penale irrilevanza ex art. 571 c.p. della eventuale erroneità di una indicazione circa il luogo di produzione apposta su di un prodotto industriale (quindi, tipicamente, il "made in taly") quando questo risulti attribuibile, o mediante un marchio, ovvero altra indicazione specifica ad un soggetto determinato il quale assume la responsabilità qualitativa e giuridica del prodotto nei confronti del compratore, e ciò in quanto il consumatore può dirsi ingannato solo se, per il fatto che il prodotto è stato realizzato, in tutto o in parte, in luogo diverso da quello dichiarato, da ciò derivi una diversa qualità della merce (ad es. i prodotti agricoli) mentre, se questa comunque ha le qualità e caratteristiche che il produttore, responsabile del processo produttivo, garantisce, nessuna frode può dirsi realizzata.

Su questi presupposti, confermati anche da successive decisioni (cfr. Cass. 20252/03 e Cass.17.02.2005 n. 3352) anche l'indebita indicazione su di un prodotto industriale del "made in italy" di per sé, quantomeno nella gran parte dei casi, non potrebbe pertanto configurare reato ai sensi dell'art. 517 cp.

Alla luce di quella che era all'epoca la giurisprudenza della S.C., successivamente modificata in senso contrario, ostava altresì all'applicabilità dell'art. 517 cp, quantomeno per le ipotesi più frequenti in cui la contestazione di falsa/fallace indicazione veniva operata da parte della Dogana all'atto della importazione delle merci, la ritenuta mancanza dell'elemento oggettivo del reato in parola nel presupposto che la mera presentazione di una merce allo sdoganamento non costituisse che una mera attività prodromica alla vendita o alla messa in circolazione dei prodotti (Cfr. Cass. sez. III, 20.1.1996 e Cass., sez. III 2.7.2001) secondo lo schema tipico di tutte le ipotesi criminose di cui al capo concernente i delitti contro l'industria ed il commercio per le quali la messa in

vendita o comunque il compimento di atti idonei alla messa in circolazione dei prodotti recanti i (pretesi) segni mendaci, costituiscono indefettibile presupposto per la consumazione dell'illecito.

E' dunque in questo contesto, sulla scorta di sollecitazioni provenienti dal mondo imprenditoriale (cfr. la relazione del dott.Montezemolo all'Assemblea Generale di Confindustria e di Unindustria Venezia del 5.7. 04) fatte proprie in particolare da alcune forze politiche, finalizzate ad ottenere una maggior tutela e protezione dei prodotti italiani (c.d. "made in italy") che, con la Legge Finanziaria 350/2003, è stata introdotta "d'urgenza" la nuova disposizione di cui all'art. 4 comma 49 la quale originariamente (in quanto successivamente rimaneggiata in termini non sostanziali con successivi D.L. 35/2005 e 203/20005) recitava: *"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.*

Detta disposizione normativa, che mantiene *quoad poenam* espresso il riferimento all'art. 517 c.p., a dimostrazione della origine della norma cui si è fatto cenno, prevede due ipotesi distinte: quella della "falsa" indicazione del "made in italy" e quella della "fallace" indicazione di origine.

Quanto alla prima, la norma lascia pochi dubbi: il made in italy è legittimo in tanto in quanto una merce possa essere considerata "italiana" in applicazione della normativa europea sull'origine, com'è noto disciplinata dal Regolamento CE del 1992 (Codice Doganale Comunitario) e dal successivo Reg.to CE 450/2008.

In sintesi si può affermare che, alla luce della disciplina del CDC, originarie di un Paese possono ritenersi solo le merci interamente ottenute in quel paese; nel caso in cui alla realizzazione di un prodotto abbiamo contribuito più paesi, l'origine da attribuire è quella del Paese dove è avvenuta l'ultima lavorazione cd. sostanziale.

Quanto alla seconda parte della norma di cui all'art.4 comma 49 della Legge 350/2003 la quale recita *"Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana"*, non v'è dubbio che tale previsione destava invece non pochi problemi all'interprete.

Il primo dato evidente è che, mentre nel primo caso, quello della falsa

apposizione del “made in Italy”, la norma fa espresso riferimento alla normativa europea sull’origine, analogo riferimento non viene invece operato riguardo a questa seconda ipotesi.

Altro dato rilevante è costituito dall’inciso *“anche qualora sulla merce sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci”* dal quale discende che, anche quando luogo estero di fabbricazione viene indicato, non di meno costituisce “fallace indicazione” qualsiasi indicazione che possa indurre il consumatore a ritenere, ovviamente contro il vero, che il prodotto sia di “origine” italiana.

Epperò c’è allora da chiedersi: se in un prodotto realizzato all’estero viene indicato espressamente (ad es. col “made in...”) che questo è fabbricato colà, cioè appunto all’estero e dunque non Italia, in qual caso potrebbe mai verificarsi l’ipotesi contemplata dalla norma e che cioè, nonostante quella espressa indicazione, sia cionostante possibile, mediante altre indicazioni, indurre il consumatore in inganno sulla origine del prodotto?

Se l’“origine”, ove intesa come luogo di fabbricazione di un prodotto, è esattamente indicata, com’è possibile che un inganno su tale origine possa comunque perpetrarsi?

Per ammettere ciò è necessario allora assumere che in questo caso per “origine” la norma intenda riferirsi non tanto al luogo di fabbricazione e/o lavorazione, che è quello che viene in considerazione ai fini dell’applicazione delle norme europee che infatti guardano a cosa ed a quanto viene realizzato in un determinato Paese (atteso che, una volta correttamente indicato questo, nessun inganno sarebbe possibile) quanto piuttosto a qualcosa di diverso, e cioè quella origine intesa non come provenienza geografica, bensì come origine da un determinato produttore cui è sostanzialmente riferibile il prodotto e che ha la responsabilità del relativo processo produttivo da lui curato direttamente, il tutto secondo quei criteri che la giurisprudenza aveva elaborato a proposito del concetto di “origine” tutelato dall’art. 517 c.p..

Infatti, se l’origine fosse considerata anche da questa seconda parte della norma come luogo di produzione secondo quanto previsto dalle norme europee sull’origine, una volta che sul prodotto questa indicazione geografica sia stata apposta, nessuna possibilità di confusione sull’origine - come restrittivamente intesa - potrebbe ipotizzarsi.

Su questi presupposti, la “ratio” della norma in discorso (II parte) non può che essere quella di aver voluto vietare e sanzionare l’apposizione di qualsiasi indicazione che, anche nel caso in cui *“sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci”*, possa essere idonea a far sì che prodotti, che siano interamente realizzati all’estero da produttori esteri, magari ad imitazione di prodotti italiani, possano essere invece spacciati per tali, quando ciò,

ovviamente, non sia vero, con conseguente possibilità di inganno del consumatore.

Quando invece il riferimento, diretto o traslato, ideale, alla "italianità" del produttore è veritiero, nessuna fallace indicazione può sussistere; interpretando diversamente si perverrebbe ad una conclusione inaccettabile sotto il profilo normativo e opposta a quegli stessi interessi di tutela dei prodotti e delle aziende italiane che il legislatore aveva voluto perseguire.

Queste argomentazioni, sostenute da chi scrive in svariati casi affrontati all'indomani della introduzione della nuova disposizione, hanno avuto un primo positivo riscontro da parte di svariati Tribunali (Tribunale del Riesame di Venezia, Treviso, Livorno) i quali ebbero a riconoscere l'insussistenza della fattispecie criminosa in parola ad esempio in casi in cui sulla merce importata era riportata la mera indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della sede in Italia della ditta italiana.

Successivamente anche la S.C., con la sentenza Cass. 2.2.05 n. 3352, è venuta a confermare l'esegesi della nuova disposizione di cui all'art. 4, comma 49 della L. 350/03 nei termini come sopra precisati. Ha fra l'altro confermato il Supremo Collegio: *"...Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni di "provenienza" del prodotto e, per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla provenienza come è stata sempre pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato. Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio "made in Italy" (marchio la cui disciplina è demandata ad un regolamento delegato)... ai sensi della normativa europea sull'origine. Ne consegue che i criteri utilizzati dalla normativa europea per stabilire l'origine di un prodotto sono richiamati e possono essere utilizzati solo in relazione alla apposizione del marchio "made in Italy", e non anche per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo (che continuano ad essere quelle previste dal diritto vivente), e ciò sia perché il primo periodo parla di "provenienza" e non di "origine" sia perché la prima parte del secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy".*

Ma la conferma testuale della interpretazione adottata si ricava dalle parole utilizzate dal legislatore nella seconda parte del secondo periodo del comma 49. Stabilisce infatti questa disposizione che l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre i consumatori a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana costituisce una fallace indicazione anche qualora sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti. Dunque, per espressa e testuale indicazione del legislatore, un prodotto ben può essere di origine e provenienza estera perché fabbricato all'estero, e ciò nonostante essere di origine italiana. Ed infatti, se la espressa indicazione della origine o provenienza estera, ossia della fabbricazione all'estero, non esclude che vi sia una contemporanea falsa indicazione della origine italiana del prodotto stesso, ciò può solo significare che quando parla di origine italiana il legislatore non intende riferirsi al luogo di produzione (che

infatti nella ipotesi in esame è indicato in modo veritiero) bensì proprio al produttore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione (che potrebbe essere sia straniero sia italiano, nonostante la merce sia stata prodotta all'estero, e che viene appunto falsamente indicato come italiano). La disposizione può avere un significato logico solo in questo caso, ossia solo ritenendo che essa si riferisca alla ipotesi di un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore estero che ne ha assunto la responsabilità, prodotto sul quale venga esattamente indicato che il luogo di produzione è all'estero (la provenienza estera) ma venga falsamente indicato che il produttore è italiano. Altrimenti - se cioè la disposizione intendesse solo rafforzare la tutela e punire l'apposizione di segni indicativi della fabbricazione in Italia accanto alla indicazione di fabbricazione all'estero - la disposizione stessa sarebbe inutile perché delle due l'una: o la indicazione della fabbricazione all'estero rende gli altri segni inidonei a far ritenere il prodotto fabbricato in Italia, ed allora non sarebbe configurabile il reato, ovvero gli altri segni sono idonei a trarre in inganno il consumatore sulla fabbricazione in Italia del prodotto nonostante l'indicazione della provenienza estera, ed allora la disposizione sarebbe superflua."

Successiva conferma di questa impostazione è poi stata sancita anche da Cass. pen., sez. III, 14-04-2005 (17-02-2005), n. 13712 .

Tirando le fila, bisogna dunque concludere che quando ci si trovi a considerare indicazioni di origine diverse dal "made in Italy" apposte su prodotti industriali, la relativa legittimità deve essere valutata sempre sulla base di quei criteri già elaborati dalla dottrina e giurisprudenza a proposito dell'art. 517 c.p. e, dunque, come "origine" non da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore, di talché, quando ovviamente questa sia veritiera, nessun inganno può sussistere.

Del resto si può ancora osservare che, mentre il "made in..." richiama il concetto della manuale lavorazione di un prodotto in un determinato luogo, di talché è comprensibile la restrizione l'utilizzo di tale dicitura ai casi in cui vi sia esatta corrispondenza con le norme doganali sull'origine che considerano appunto a "quanto" ed a "che cosa" viene fatto in un determinato Paese, altre diverse indicazioni hanno un significato ben più ampio che va oltre il mero "made in..." e prescinde dalle norme sull'origine. E ciò perché produrre un prodotto, non è solo farlo materialmente, ma è anche idearlo, progettarlo, decidere come farlo, con quale tipologia di materiale realizzarlo, ecc..

A nuovamente innovare siffatto panorama normativo è poi intervenuta la disposizione di cui all'art. 17, comma 4, della L.99/2009 il quale prevede(va):

" All' articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro

Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

In buona sostanza, a fronte di tale disposizione, diveniva obbligatorio inserire il “made in...” pressoché su ogni prodotto non originario ai sensi della normativa europea sull’origine. Tale previsione era del resto in linea con l’art. 6 del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che impone di indicare l’origine per ogni prodotto extracomunitario.

Se non che, il decreto attuativo previsto dal Codice del Consumo finalizzato a dare esecuzione a tale disposizione non è mai stato emanato ed anche le modifiche introdotte dall’art. 17, comma 4 della L.99/2009, in contrasto con l’orientamento prevalente a livello Comunitario volto a sfavorire l’introduzione di prescrizioni alla libera circolazione delle merci oltreché alla valorizzazione di “made in “ nazionali in opposizione al “made in UE”, tanto più senza previa armonizzazione della legislazione fra i Paesi membri), hanno avuto vita breve.

Con successivo D.L. 25/09/2009 n. 135, art. 16, comma 8, l'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato abrogato e, all’art. 16, è stato così stabilito:

Art. 16. Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni

applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Attualmente, pertanto, l'art. 4 della legge Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), prevede al comma 49 (così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2 ter, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 941, dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 17, comma 4, - successivamente abrogato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 8, - e, dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 5, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7) che:

"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. "Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può

essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".

Il comma 49 bis (aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 6, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7, e poi così modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 43, comma 1 quater, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134) prevede di seguito che:

"Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000".

Sulla base del complesso di queste disposizioni, è innegabile la difficoltà per l'interprete di individuare con precisione e con contorni netti le diverse fattispecie sanzionabili.

Fra le molteplici condotte previste si ritiene di poter operare la seguente distinzione a seconda della differente tipicità delle condotte:

- 1) falsa indicazione di origine, punita ex art. 517 cpc, ai sensi della prima parte dell'art. 4, comma 49 della L. 350/2003, e consistente nella apposizione della dicitura "made in Italy" su prodotti da ritenere non originari sulla base delle disposizioni europee sull'origine;
- 2) falsa indicazione di origine "aggravata", punita con la pena di cui all'art. 517 cp aumentata di un terzo, ai sensi del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, nelle stesse ipotesi di cui al numero precedente ma nel caso di utilizzo indebito di indicazioni quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" o similari;
- 3) fallace indicazione di origine, punita ex art. 517 cpc, ai sensi della seconda parte dell'art. 4, comma 49 della L. 350/2003, consistente nella apposizione di "segni, figure e quant'altro" che possano indurre il consumatore a ritenere, anche nel caso in cui risulti indicata l'effettiva 'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana;

4) uso ingannevole di marchio aziendale da parte del titolare o licenziatario, punita ex art. 4, comma 49 bis della L.350/2003 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000, che ricorre qualora detto marchio sia tale *"da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine"*. Trattasi dunque di un caso particolare di *"fallace indicazione"* nella quale il segno o la figura ingannevole è costituita da un marchio aziendale.

Pertanto la norma consente di scongiurare di incorrere nella violazione condizionando la possibilità dell'uso di un marchio che di per sé potrebbe essere ritenuto ingannevole, qualora questo venga accompagnato *"da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto"* ovvero *"da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto"*.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'art. 4, comma 49 seconda parte, può osservarsi quanto segue.

Tale disposizione, come sopra riportato, stabilisce che *"costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis."*

Si noterà che, nella attuale formulazione, è stato inserito l'inciso *"..incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis"*, non previsto nella originaria versione della disposizione.

Le pratiche cd. ingannevoli sono quelle come definite, fra l'altro, all'art. 21 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 di *"Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004."* il quale dispone:

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

- a) l'esistenza o la natura del prodotto;
- b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al

consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

Tale disciplina è prevista ad esclusiva tutela del "consumatore" che, ai sensi della lett. a) del D. Lgs. è definito come "a) "consumatore": *qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;*

In concreto può pertanto verificarsi che l'uso fallace o fuorviante di un marchio riguardi prodotti che, per essere destinati a imprese, aziende, professionisti, non sono diretti ai consumatori; in tal caso dovrebbe dubitarsi della possibilità di sussumere tale fattispecie alla previsione della norma.

Per quanto concerne la più recente fattispecie di cui al comma 49 bis, anche questa merita un approfondimento.

In un caso specifico relativo all'importazione da parte della ditta "Bi.Wa. S.r.l." presso la Dogana di Genova una partita di merce consistente in 2933 biciclette provenienti dalla Tunisia dove risultava la presenza, sulla confezione e sulle istruzioni d'uso poste all'interno di ogni pacco, la dicitura "Bi.Wa. S.r.l. - Via (...) - 25026 Pontevico (BS) - Italy", senza che la stessa fosse accompagnata da alcuna indicazione in merito alla provenienza tunisina della merce, il Tribunale di Genova 12.4.2010 ha osservato:

"A questo proposito è utile notare che la stessa condotta (fallace indicazione di origine, per l'appunto) è prevista sia nel comma 49 del citato art. 4 sia nel successivo comma 49 - b/s, di recentissima introduzione. Atteso che quest'ultima norma configura un illecito amministrativo, è assolutamente evidente che l'interprete è chiamato ad individuare un soluzione che conferisca una qualche coerenza al sistema normativo, giacché è impensabile sostenere che lo stesso comportamento sia tipizzato due volte (peraltro all'interno dello stesso corpus normativo) con esiti sanzionatori differenti (cioè con la comminatoria di una sanzione penale ed al tempo stesso con la previsione di una sanzione amministrativa). Ebbene, a parere di questo giudice è evidente come l'illecito amministrativo debba essere riferito alle condotte che, per essere dotate di una capacità decettiva inferiore a quelle punite penalmente, siano in grado di arrecare un'offesa di minore intensità al bene giuridico tutelato. Sembra che il comma 49 - bis si riferisca proprio a fattispecie simili a quella per cui oggi è processo, caratterizzate dalla apposizione sul prodotto di origine estera di un marchio recante gli estremi identificativi del produttore italiano (in modo tale da lasciar credere al consumatore che il prodotto sia originario dell'Italia), per cedere il passo alla sanzione penale in relazione a condotte maggiormente insidiose, quali quelle consistenti nella apposizione di diciture del tipo "Italia" o del tricolore, in una scala di progressiva gravità che al suo vertice contempla la vera e propria falsa (e non semplicemente fallace) indicazione di origine, tipizzata dal legislatore con riferimento all'utilizzazione della stampigliatura "made in Italy" per

contraddistinguere prodotti di origine non italiana. A conforto dell'impostazione accreditata in questa sede, ed incentrata sulla ritenuta configurabilità del semplice illecito amministrativo nei casi simili a quello ipotizzato (caratterizzati dalla semplice apposizione di un marchio contenente gli estremi identificativi di un produttore italiano), occorre richiamare il dato per cui l'indicazione del produttore è addirittura prevista come obbligatoria dal Codice del Consumo; questa constatazione non può certo indurre ad elaborare la tesi secondo cui l'indicazione fallace non sarebbe sanzionabile in virtù dell'applicazione dell'esimente dell'adempimento del dovere (giacché il produttore italiano, in caso di prodotto di origine estera, deve pur sempre integrare l'indicazione doverosa con la specificazione dello Stato di provenienza della merce), ma, pur non consentendo di pervenire a tale soluzione estrema, ben può costituire la base di partenza per la formulazione di un giudizio di minor gravità della condotta concretantesi nella indicazione fallace in quanto incompleta della precisazione relativa alla provenienza geografica del prodotto.

Il ragionamento svolto conduce all'esclusione di qualsivoglia profilo di rilevanza penale della condotta descritta nel capo d'imputazione.

Peraltro, nel caso di specie, il Tribunale è altresì pervenuto ad escludere la sussistenza anche dell'illecito amministrativo rilevando quanto segue: "Si noti che la citata disposizione seleziona, tra i vari comportamenti astrattamente sanzionabili in quanto ontologicamente sussumibili nella nozione di "fallace indicazione di origine", soltanto quelli che si concretizzano nell'uso del marchio... con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine". E' evidente come con l'introduzione del capoverso in esame il legislatore abbia inteso rafforzare la tutela del made in Italy: tuttavia la norma non contempla la fallace indicazione di origine nel caso in cui essa si estrinsechi nella semplice indicazione sulla merce degli estremi identificativi del produttore, se non limitatamente al caso in cui essi siano stati registrati come marchio (si pensi ad "Armoni" o "Barilla"). Ebbene, con riferimento al caso di specie può osservarsi quanto segue: la stampigliatura sulle biciclette indica solo il nome della ditta, che però non può essere considerato un marchio..."

In un altro caso la S.C. (Cass. pen. Sez. III, 27/01/2012, n. 19650) ha affermato che: "Il comma 49 bis dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 135 del 2009, individua quali infrazioni penalmente irrilevanti, ma integranti solo un illecito amministrativo, le sole condotte di "indicazioni fallaci" da cui possano derivare situazioni di incertezza sull'origine dei prodotti indotte dalla carenza di "indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto". Viceversa, costituiscono delitto le ipotesi di uso del marchio e della denominazione di provenienza o di origine con false indicazioni atte ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Al riguardo, deve ritenersi fallace tutto ciò che può illudere od ingannare; al contrario, per falso ci si riferisce a ciò che risulta contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa.

L'ipotesi più grave di "fallace indicazione" di cui all'art. 4, comma 49, L.350/03 seconda parte, sarebbe dunque da ritenersi ristretta ai casi in cui l'imprenditore apponga una dicitura diversa dal "made in Italy" ma inequivocabilmente finalizzata ad attestare che il prodotto è stato fabbricato in Italia; l'ipotesi amministrativa (comma 49 bis) ricorrerebbe invece per quelle "indicazioni fallaci" da cui possano derivare situazioni solo di "incertezza" sull'origine dei prodotti.

Tuttavia, in tale caso, l'indicazione fallace dovrebbe essere costituita o contenuta in un marchio vero e proprio, con la conseguenza che se l'indicazione fallace che fosse non così "grave" da rientrare nella previsione di cui alla seconda parte del comma 49 e fosse costituita da una indicazione diversa dal marchio, rimarrebbe esclusa dall'ambito sanzionatorio.

Pare pertanto che, nonostante la stratificazione di norme in materia, queste non siano ancora sufficienti a ricomprendere tutte le situazioni in concreto verificabili.

Come già prima annotato, ulteriore particolarità della disposizione in esame è quella di consentire la possibilità di far uso di un marchio che di per sé potrebbe essere ritenuto ingannevole, ove accompagnato *"da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto"* ovvero *"da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto"*.

Al fine di fornire indicazioni pratiche per l'applicazione di queste previsioni è intervenuta la Circolare n. 124898 del 9 novembre 2009 del il Ministero dello sviluppo economico il quale ha previsto la possibilità per l'operatore di procedere, o indicando sulle merci, in maniera evidente e tale da evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore, l'esatta origine o la provenienza estera delle stesse (tipicamente il "made in...") ovvero altre indicazioni quali

- Prodotto fabbricato in ...;
- Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- Prodotto di provenienza extra Ue;
- Prodotto importato da Paesi extra Ue;
- Prodotto non fabbricato in Italia.

E' stato tuttavia precisato che, oltre alle predette diciture, continua ad avere rilevanza anche la dicitura *"importato da: [nome e sede dell'impresa]"*, prevista dalla nota prot. 2704 del 9 agosto 2005 della Agenzia Dogane.

Quale ulteriore alternativa è stata prevista altresì la possibilità per l'operatore di fornire alla dogana, all'atto della importazione dei prodotti, una propria attestazione contenente le informazioni che questi si impegna ad apporre sulle

merci nella successiva fase di commercializzazione sempre al fine di evitare fraintendimenti sulla effettiva origine estera dei prodotti.

Tale attestazione, il cui modello è riportato in calce alla Circolare ministeriale, va allegata alla dichiarazione doganale e ne diviene parte integrante.

E' peraltro da avvertire che, stando alla lettera della Circolare, la possibilità di avvalersi di detta attestazione sarebbe condizionata all'impossibilità per il titolare o licenziatario del marchio di provvedere nella fase anteriore alla commercializzazione di corredare direttamente il prodotto o sulla confezione le indicazioni predette.

Si annota, infine, che sull'argomento è successivamente intervenuta anche la Circolare n. 155971 del 30 novembre 2009 della Agenzia delle Dogane che ha sostanzialmente ribadito le istruzioni applicative fornite dal Ministero.

- avv. Massimo Camilli -

Studio Avv. Massimo Camilli