

Sanzioni Made In: misure di contrasto in sede civile

23 Novembre 2023

Giovanni F. Casucci

Written by

Casi Civili

Corte appello sez. I - Bari, 06/05/2021, n. 861

«nel caso di specie, le **stufe** sequestrate, provenienti dalla Macedonia, come emerge dal verbale di contestazione, **recavano sulle confezioni i marchi "ADLER" e "Kalor"**; sulle stufe non vi era nessuna indicazione circa la effettiva origine e provenienza del prodotto mentre sui siti internet, rispettivamente "www.adler.co.it" e "www.kalorstufe.com" erano pubblicizzata come produzioni ade in Italy" e nella sezione contatti dei siti erano riportati i recapiti della italiana AMG S.p.a. Né la merce era accompagnata da alcuna attestazione circa l'origine estera del prodotto.

E' evidente che l'apposizione del marchio aziendale italiano registrato sulle stufe, in assenza di indicazione di origine e provenienza integra la fattispecie contestata **trattandosi di condotta idonea a trarre in inganno il consumatore circa l'esatta origine geografica del prodotto.**

«L'intervenuta regolarizzazione della merce, inoltre, non incide sull'obbligo di pagamento della sanzione trattandosi di condotta finalizzata ad evitare la confisca dei beni ai sensi del disposto di cui al co. 49 ter dell'art. 4 legge cit. come indicato nel verbale di constatazione.»

Casi Civili

Corte appello sez. II - Salerno, 28/09/2020, n. 1021

«Nella vicenda che ci occupa la merce proviene dalla Cina e non vi è contestazione sul punto; sull'imballaggio e sui prodotti pronti alla commercializzazione, come si evince dal verbale di constatazione dell'infrazione del 7 agosto 2013, era apposto esclusivamente il riferimento al marchio italiano "Renato Balestra - Roma", che, anche perché accompagnato proprio dalla dicitura "Roma" e senza alcun ulteriore elemento che potesse far desumere la provenienza non italiana della merce, ha consentito di ritenere correttamente integrata la fattispecie contestata, mancando indicazioni idonee ad evitare qualsiasi errore da parte del consumatore il quale, in tali circostanze, mai avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il prodotto finito era stato importato dalla Cina, stante, appunto, l'assenza di qualsivoglia elemento sull'origine non italiana delle trapunte immesse in commercio»

«In definitiva, ove l'uso del marchio possa determinare fraintendimenti in ordine all'origine del prodotto e indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana vi è l'obbligo di accompagnare la merce con indicazioni comunque sufficienti ad evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, indicazioni nel caso di specie non presenti.»

2009

• Anno 18 - Numero 194 - € 2,50 - Spedizione in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 17 Agosto 2009 •

• **NELL'INSERTO, TUTTE LE SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE PER FISCO E LAVORO** •

www.italiaoggi.it

IO Lavoro
Il settimanale dei professionisti delle
Risorse Umane

Italia Oggi

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Sette

Made in Italy senza tutela

Dal 15 agosto in vigore la norma che vieta di mettere marchi di aziende italiane su merci prodotte all'estero. Ma è un bluff

IN EVIDENZA

- IL PACCHETTO SVILUPPO 6
Reti di imprese e semplificazioni burocratiche per trainare la ripresa
- FISCO & IMMOBILI 11
Usufrutto, plusvalenze legate alle modalità d'estinzione

DI MARINO LONGONI

La legge sullo sviluppo economico (legge 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio) contiene, all'articolo 17, una disposizione esplosiva per i produttori italiani che negli anni scorsi hanno delocalizzato la produzione. Il comma 4 vieta infatti «l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia... senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del luogo di produzione o fabbricazione, o altra indicazione sufficiente a evita-



L'Italia non ha notificato alla Commissione europea la disciplina entrata in vigore il 15 agosto

Nulla di fatto sul made in Italy

La tutela rafforzata dei marchi è inapplicabile perché viziata

Pagina a cura
di GIOVANNI CASUCCI

La tutela rafforzata dei marchi sembra destinata a dissolversi come una bolla di sapone. Non è applicabile, infatti, perché viziata da errore formale, la norma che disciplina l'utilizzo del made in Italy, qualificando come reato l'uso del marchio di aziende italiane sulle merci importate senza l'indicazione del luogo di produzione.

Nello specifico, con legge del 25 luglio 2009 n. 99 è stato promulgato il disegno di legge n. 1195 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Tale norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009 è entrata in vigore il 15 agosto 2009.

L'art. 17, comma 4, che modifica l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 detta la disciplina sull'utilizzo del made in, qualificando appunto come reato, ai sensi dell'art. 517 cp, l'uso del marchio 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 fabbri-

ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea.

Ai sensi della citata direttiva, deve intendersi per specificazione tecnica una «specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità».

Per «regola tecnica deve intendersi una specificazione tecnica o altro requisito... [..] la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizza-



per un analogo caso di etichettatura obbligatoria in materia di oli vegetali che venne imposta in base a una norma emanata in difformità a tale Direttiva (sentenza del 26 settembre 2000, causa C-443/98).

La Corte di giustizia allora (come già in precedenza statuito nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94)

comunicata alla Commissione, la norma dell'art. 17, comma 4, nella parte in cui modifica l'art. 4, comma 49 della legge n. 350/03 non può trovare applicazione o dovrà essere disapplicata dai giudici, così come da tutte le autorità chiamate a verificare l'osservanza (pubblici ministeri, Guardia di finanza, funzionari doganali).

Una possibile soluzione in «autotutela» onde evitare un nuovo ricorso pregiudiziale in Corte di giustizia o peggio la condanna dell'Italia per grave inottemperanza alle norme comunitarie da parte della Commissione, consisterebbe nel promulgare un decreto legge diretto a sospendere l'efficacia della norma nella sola parte relativa a tale formulazione al fine di attivare il meccanismo obbligatorio di comunicazione alla Commissione.

Ci si augura che tale intervento si attui prima del verificarsi di un caso giudiziario che esporrebbe nuovamente il nostro paese a una seconda prevedibile condanna, aggravata per giunta da una «recidiva». Inoltre, dinanzi a tale situazione, non si può escludere che il cittadino che si veda leso da un provvedimento di fermo doganale o di sequestro

**Secondo la
norma è reato
usare marchi di**

2000

**Direttiva CEE 83/189
(art.8)**

procedura obbligatoria di segnalazione di cui (così come modificata dalla Direttiva 94/10/CE) che prescrive **l'obbligo** per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di «regola tecnica».

Corte di Giustizia del 26 settembre 2000 n°443/98

Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma adottata in maniera difforme

L'Europa «scarica» il Made in

Rita Fatiguso 25 ottobre 2012

 Tweet

12

 Consiglia

46

 +1

0

 My24



A A



MILANO

Suona il de profundis per la proposta di regolamento europeo sul Made in sull'obbligo di tracciare le merci di provenienza extra-Ue, in gestazione da quasi un decennio. Una battaglia per l'etichetta capitanata dall'Italia e da quei Paesi del Sud Europa che puntano a salvaguardare i prodotti europei di qualità dalla concorrenza sleale delle merci d'importazione low cost prive di indicazione di origine.

Nella tarda serata di martedì scorso il dossier Made in è stato stralciato dalla Commissione europea, nonostante fosse stato già approvato dal Parlamento nel 2010 e sostenuto, fino a non molto tempo fa, dalla stessa Commissione. La motivazione del ritiro della proposta è particolarmente complessa, ci si appella a tre recenti sentenze del World trade organization che hanno considerato incompatibili con l'accordo sulle Barriere Tecniche (Tbt) alcune misure introdotte dagli Usa in materia di etichettatura di origine. Sulla scorta di queste sentenze, la Commissione Ue ha ritenuto che il quadro giuridico di riferimento multilaterale è mutato e, conseguentemente, l'etichettatura d'origine obbligatoria sui prodotti importati,

2013

SPEECH - Sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato

Reference: SPEECH/13/120 Event Date: 13/02/2013

Other available languages : None



Antonio Tajani

Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria

Sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato

Normativa vigente

Direttiva 2005/29/CE

modificata da

Direttiva 2019/2161

Art. 6

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, **inganni o possa ingannare il consumatore** medio, **anche se l'informazione è di fatto corretta**, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia **idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:**

[...]

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;

Direttiva 2005/29/CE modificata da Direttiva 2019/2161

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI,
DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 526/01)

La direttiva non prevede l'obbligo formale di indicare l'**origine geografica (o commerciale) di un prodotto o la sua composizione** ⁽¹⁶¹⁾. Tuttavia tali obblighi potrebbero esistere nella normativa settoriale ⁽¹⁶²⁾. Inoltre a norma della direttiva le informazioni ingannevoli fornite al consumatore su tali elementi possono rientrare nel divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva se tali informazioni false o ingannevoli possono indurre il consumatore ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso.

Alcune decisioni degli organi giurisdizionali nazionali riguardano specificamente l'applicazione della direttiva alle **dichiarazioni d'origine ingannevoli**.

Per esempio:

Un'impresa della Repubblica dominicana commercializzava la sua produzione di rum nell'Unione inserendo vari riferimenti a Cuba sulle bottiglie e nel materiale commerciale. Un organo giurisdizionale nazionale ha sostenuto che indicare una località geografica famosa su un prodotto, quando il prodotto non è originario di tale località, costituisce una pratica commerciale ingannevole ⁽¹⁶³⁾.

Normativa vigente

Codice Del Consumo (D. L.vo 206/2005) e D. L.vo 147/2006

Art. 6, comma 1, lett. b): stabilisce che tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del produttore o dell'importatore comunitario.

Pertanto, se tali requisiti sono presenti sui prodotti già all'atto della loro importazione, per evitare qualsiasi «frintendimento» (o «fallace indicazione») sull'origine del prodotto, occorre indicare, sui prodotti stessi, **anche il paese di origine geografica** (è possibile usare la dicitura “prodotto importato”).

Art. 6, comma 1, lett. c): impone di indicare il paese di origine del prodotto qualora extracomunitario **(tale obbligo, a tutt'oggi, non è in vigore, in mancanza dei regolamenti ministeriali di attuazione della norma, mai emanati trattandosi di norma in contrasto con la normativa UE, che non prevede alcun obbligo in tal senso)**

Regolamento Sicurezza

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023

Art.2

3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

5. Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.

Regolamento Sicurezza

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023

Art.3

Definizioni:

8) «**fabbricante**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;

10) «**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;

11) «**distributore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

Regolamento Sicurezza

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023

Art.9

5. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Regolamento Sicurezza

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023

Art.11

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Gli importatori si assicurano che le informazioni richieste dal diritto dell'Unione che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.

4. Gli importatori si assicurano che il prodotto da loro importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, stabilita dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Regolamento Alimenti

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

Art. 26

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza **è obbligatoria**:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

Regolamento Alimenti

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

Art. 38

Disposizioni nazionali

Comma 1

Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

Comma 2

Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.

Regolamento Alimenti

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

Art. 39

«Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari»:

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, (...) gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- protezione della salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- prevenzione delle frodi;
- protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Regolamento Alimenti

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

Art. 39

«Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari»:

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti **solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza**. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni».

Conclusioni

- 1) qualsiasi normativa nazionale non può generare un effetto discriminatorio ingiustificato nell'ambito della Unione Europea
- 2) la tutela dell'interesse pubblico per il Consumatore deve basarsi su un nesso comprovato tra talune qualità del bene oggetto di indagine e la sua origine o provenienza
- 3) la condotta contestata deve essere idonea a indurre il Consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
- 4) quindi l'illecito non può essere presunto ma va dimostrato in concreto di volta in volta
- 5) la colpa (ex art 2600 c.c.) può essere presunta solo dopo aver accertato i fatti e la prova liberatoria di buona fede va sempre ammessa
- 6) una norma nazionale che presuma l'illiceità in assenza di prova di 2) e 3) è una norma in contrasto ai principi comunitari e va disapplicata

Giovanni Francesco Casucci



Partner
Corporate Law - Intellectual Property
M +39 335 218433
E giovanni.casucci@it.ey.com

- Attorney at Law
- Member of the Extended Faculty at MBA courses at Politecnico di Milano
- Co-Director of Patents and Trademarks professional courses at Politecnico di Milano
- Co-Director of European Patent Litigation certificate course at Politecnico di Milano
- External IP Expert at IPKey project, Beijing
- External IP Expert at IPR SME Helpdesk project
- Member of Camera degli Avvocati Industrialisti, EPLAW, LES, AIPPI and ECTA