

Il d.l. 25 settembre 2009 n. 135 in materia di made in

L'ampio dibattito suscitato dall'entrata in vigore dell'art. 17, comma 4° della legge 99/2009 giunge a un compromesso con la pubblicazione del decreto legge 135/2009. Restano aperte, tuttavia, spinose questioni interpretative.

Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 **abroga le norme in vigore dal mese di agosto 2009** in tema di *made in* e traccia un nuovo quadro legislativo che acquisirà efficacia **a decorrere dall'11 novembre 2009**. Fino a quella data, resterà in vigore il regime previgente al Ferragosto 2009.

Il decreto contempla **tre diverse condotte oggetto di sanzione**:

- 1 l'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia (e.g. **100% Made in Italy**)
- 2 la **falsa** indicazione di provenienza (i.e.: uso della dicitura Made in Italy su prodotti non originari dell'Italia)
- 3 la **fallace** indicazione di provenienza (i.e.: uso di segni e marchi tali da ingenerare nel consumatore l'erroneo convincimento che il prodotto sia di origine italiana).

*1. Quando è lecito l'uso di indicazioni **100% Made in Italy**, interamente realizzato in Italia, tutto italiano etc.?*

Il decreto dispone che l'uso di tali espressioni è consentito soltanto con riguardo a prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Eventuali futuri decreti ministeriali potranno definire ulteriori modalità di applicazione di questa norma.

*2. E' lecito l'uso della dicitura Made in Italy (e non 100% made in Italy) su **prodotti non realizzati interamente** in Italia?*

La risposta è affermativa, purché i prodotti in parola siano classificabili come **originari dell'Italia ai sensi del Codice Doganale europeo**. A tale riguardo, non esiste una regola valida per tutti i tipi di prodotti, benché in via generale si possa affermare che l'origine è italiana se l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto è avvenuta in Italia. In altre parole per poter usare l'espressione Made in Italy non è dunque indispensabile che il prodotto sia interamente realizzato in Italia, ma è quanto meno necessario che esso sia di origine italiana ai sensi delle norme comunitarie. Naturalmente, se il prodotto è interamente realizzato in Italia, si potrà usare indifferentemente l'espressione Made in Italy o 100% Made in Italy et similia.

*3. Che differenza intercorre tra **falsa indicazione di provenienza** e **fallace indicazione di provenienza**?*

La falsa indicazione si configura nel caso di uso improprio dell'indicazione Made in Italy o di simili locuzioni, e dunque quando queste si riferiscono a prodotti che non siano - quanto meno - di origine italiana; la fattispecie della fallace indicazione allude invece all'uso di segni, figure marchi aziendali o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

4. Si configura la fattispecie di falsa indicazione di provenienza anche se, accanto alla dicitura Made in Italy, viene specificato che il prodotto è realizzato all'estero?

Se l'espressione Made in Italy viene usata per contrassegnare un prodotto non originario dell'Italia ai sensi del Codice Doganale europeo, si configura una falsa indicazione a prescindere dall'eventuale contemporanea presenza di locuzioni che affermino l'origine estera del prodotto.

5. Si configura la fattispecie di fallace indicazione di provenienza anche nel caso di un marchio aziendale che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ma che, al tempo stesso, sia accompagnato dall'indicazione che il prodotto è stato realizzato all'estero?

L'attuale assetto normativo è piuttosto ambiguo sul punto. In attesa delle linee-guida ministeriali, sembrerebbe astrattamente corretto distinguere tra **due diverse situazioni**.

L'uso del marchio è fallace o furviante ai sensi della **disciplina sulle pratiche**

commerciali ingannevoli: in tal caso, la fattispecie vietata si configura a prescindere dall'eventuale presenza di indicazioni che chiariscano la vera origine estera del prodotto.

L'uso del marchio (da parte del titolare o del licenziatario) è stato condotto con modalità tali che, pur inducendo il consumatore in errore sull'origine del prodotto, **non possa costituire una pratica commerciale ingannevole**. In tal caso, non si configurerà la fattispecie della fallace indicazione se il prodotto è accompagnato:

- * da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento sulla sua effettiva origine
- * 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 sull'effettiva origine estera del prodotto.

In concreto, tuttavia, appare molto difficile distinguere tra le due fattispecie sopra descritte. Per esemplificare, la prima ipotesi sembra realizzarsi certamente nel caso in cui si utilizzi il marchio Bella Italia su un prodotto realizzato in Cina mentre la seconda ipotesi potrebbe prospettarsi nel caso in cui si utilizzi un marchio che suona come un nome italiano, ma che non è di per sé suggestivo dell'origine italiana del prodotto (ad esempio, il caso in cui il marchio corrisponda a un cognome italiano non notorio né particolarmente diffuso).

6. Quali sono le sanzioni applicabili?

L'uso improprio di indicazioni di vendita che presentano il prodotto come **interamente realizzato in Italia** è punito con le pene previste dall'art. 517 c.p. (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo. Si potrà inoltre disporre il sequestro della merce.

Le **false indicazioni di provenienza o di origine** sono invece punite con le pene di cui all'art. 517 c.p. (senza aumento di un terzo delle stesse).

Con riguardo alle **fallaci indicazioni**, sono anch'esse generalmente sanzionate applicando le pene di cui all'art. 517 c.p. Tuttavia, nello specifico caso di cui al punto 5 (ii) *supra* (uso decettivo del marchio, che tuttavia non è fallace o fuorviante ai sensi delle norme in tema di pratiche commerciali ingannevoli), sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000, alla quale si accompagnerà sempre la confisca amministrativa della merce, salvo che siano apposte le indicazioni sull'origine del prodotto da parte del responsabile dell'illecito.

7. E' possibile sanare le condotte sanzionate?

La falsa indicazione può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura Made in Italy.

Quanto alla fallace indicazione, anch'essa può essere sanata - soltanto sul piano amministrativo - con l'asportazione a cura e spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

Avv. Vincenzo Diego Cutugno

Newsletter n. 82 - 08 ottobre 2009