

**Avv. Marco Mario Locatelli**

## **ORIGINI DEL MADE IN ITALY**

**Cosa si intende per "made in Italy"?**

Ogni parola o segno che indica la provenienza italiana del prodotto sul quale è apposto

## Esempi:



- 1) la dicitura "  Locatelli s.r.l." apposta sulla etichetta
- 2) la dicitura "designed and styled in Italy", apposta sul cartellino
- 3) la dicitura "MADE IN ITALY" apposta all'esterno della confezione

## Perché tutelare il "made in Italy"?

- perché molti prodotti sono apprezzati all'estero proprio perché provenienti dalla industria italiana, caratterizzata da una particolare qualità, stile, cura
- Occorre dunque proteggere il consumatore dalle frodi con strumenti di difesa, amministrativa, penale e civile

**COME E' TUTELATO IL  
"MADE IN ITALY"?**

## TUTELA MADE IN ITALY

### PENALE

- a. Finanziaria 2004 ("made in Italy")
- b. D.L. 135/2009 ("full made in Italy")

### AMMINISTRATIVA

- a. Accordo di Madrid 1967 (tutela il "made in" generale)
- b. L. 8.4.2010 n. 55 ("made in Italy settoriale")
- c. D.L. 135/2009 (art. 4/49bis Finanz. 2004)

### CIVILE

- a. Codice del Consumo (indicazione **luogo provenienza extra UE**)
- b. Concorrenza sleale
- c. Artt. 29, 30 Codice della Proprietà Industriale? (protezione DOP, IGP)

## PROBLEMI

### DISORGANICITA'

Ben 6 documenti normativi, oltre a quelli civili

### SCOORDINAMENTO

Medesima condotta è trattata diversamente.

Se ultima lavorazione sostanziale è in Italia + "Made in Italy":

- a. no sanzione penale, Finanz. 2004
- b. si sanz. Ammin. Legge Reguzzoni/Versace/Calero

### INCERTEZZA INTERPRETATIVA

- a. per imprenditori: costi per consulenti legali;
- b. per la GDF: trattamento diverso di analoghe fattispecie
- c. rallentamento controlli
- d. per l'Autorità Giudiziaria

## POSSIBILI SOLUZIONI

### ACCORPAMENTO

Nuova sezione "II bis" sul "Made in Italy" nel Codice della Proprietà Industriale (D.Legisl. 10.2.2005, n. 30):

- a. indicazione dei requisiti per l'uso del "Made in Italy"
- b. sanzioni, civili, penali ed amministrative

### MARCHIO COLLETTIVO

Autorizzazione delle Camere di Commercio all'uso di "Made in Italy", dopo verifica del rispetto di un regolamento.

Chi non rispetterà il regolamento, non otterrà la licenza e sarà passibile di sanzioni in caso di violazioni.

### VANTAGGI

- a. Certezza del diritto
- b. meno costi legali
- c. velocità dei controlli di GDF, quindi
- d. aumento dei controlli

## COME EVITARE SANZIONI OGGI?

### **Prodotti di provenienza estera (anche parziale):**

apporre etichette con tutte le indicazioni atte ad evitare fraintendimento sulla origine del prodotto

### **Per prodotti fatti in Italia:**

Evitare indicazioni assolute circa la provenienza italiana ("100% Italia" o simili).

**Non apporre "Made in Italy":** crea più oneri, che onori.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



## (tutela del made in Italy, segue)

Quindi:

- tutela amministrativa:
- tutela penale, differenziata per specifici settori
- tutela civile: residuale

Le tre tutele **possono sovrapporsi**. La regolarizzazione amministrativa non esclude la responsabilità penale

## Quali sono le normative che tutelano il "made in Italy"?

**1. Accordo di Madrid** (tutela amministrativa) sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, del 14 aprile 1891, versione di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato in Italia con legge 28 aprile 1967, n. 424, le cui norme di attuazione sono contenute nel D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656

**(Accordo di Madrid, segue)**

- 1.1. L'Accordo di Madrid vieta l'apposizione sul prodotto di indicazioni false o fallaci circa la sua origine,
- 1.2. disponendone l'eventuale fermo doganale all'atto di introduzione in Italia, e segnalazione all'Autorità Giudiziaria (art. 1 D.P.R. 656/1968)
- 1.3. con possibilità di regolarizzare la merce con l'asportazione della indicazione falsa/fallace

1.4. decorsi 60 giorni dal fermo, in assenza di sequestro da parte dell'AG, le Dogane possono restituire la merce, previa regolarizzazione della stessa

1.5. L'art. 3 dell'Accordo di Madrid **prevede l'obbligo di indicare il diverso Paese di produzione**, se il venditore appone sul prodotto il suo nome ed il suo indirizzo su prodotti provenienti da paese diverso da quello di vendita (l'art. 3 non è stato recepito dal decreto attuativo)

1.6. Accordo di Madrid trova applicazione sia per uso improprio di segni che richiamano l'Italia sia per l'uso improprio della dicitura "made in Italy"

**2. Finanziaria 2004 (tutela penale):** legge 24 dicembre 2003, n. 350 <<*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*>>

**2.1.** Art. 4, comma 49°: L'importazione e l'esportazione per farne commercio o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza (o di origine) costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**2.2. Art. 517 Codice Penale, <<Vendita di prodotti industriali con segni mendaci>>. -**

<<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 preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro>>.

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**2.2.1.** Fallace indicazione di provenienza (italiana): l'uso di segni o figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di provenienza italiana, anche se sul prodotto sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti

Esempio: " **Reve s.a.**" su etichetta di camicie prodotte in Francia da impresa francese. La bandiera italiana potrebbe suggerire la provenienza italiana del prodotto. Per provenienza/origine ai fini della qualificazione della fallace indicazione, la giurisprudenza intende prevalentemente quella imprenditoriale, non quella geografica

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**2.2.2.** Falsa indicazione di provenienza (italiana): l'apposizione di "MADE IN ITALY" su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

**Esempio:** bollino adesivo "MADE IN ITALY" su confezione esterna di camicie prodotte in Francia da impresa francese. Per provenienza/origine, si intende quella del Codice Doganale Comunitario.

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**Qual è la normativa europea sull'origine?**

**2.3. Regolamento CE 450/2008, Codice Doganale Comunitario**

**2.3.1.** Art. 36: le merci ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio

**2.3.2.** le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**2.3.3.** 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.

**2.3.4.** 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.

**(Finanziaria 2004 - segue)**

**2.3.5.** 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"

3. Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35  
<<Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  
azione per lo sviluppo economico, sociale e  
territoriale>>.

3.1. Allarga le maglie dell'art. 4/49  
Finanziaria 2004, non solo ai casi di  
confusione sulla provenienza imprenditoriale  
del prodotto, ma anche ai casi di confusione  
sulla origine geografica.

**(D.L. 35/2005, segue)**

Quindi:

**3.2.** <<L'importazione e l'esportazione per farne commercio o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza **o di origine** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale>>

**3.3.** Modifica fatta a seguito della sentenza C. Cass. 3352/2005: uso di "Verona-Italy", sede dell'impresa, ritenuta non fallace indicazione di provenienza di un prodotto realizzato all'estero, in quanto indicava la origine imprenditoriale.

**(D.L. 35/2005, segue)**

Tuttavia anche in sentenze successive, l'illecito della fallace indicazione di provenienza non è stato riscontrato quando era correttamente indicata la sola origine imprenditoriale italiana, pur essendo la merce prodotta all'estero:

- Cass. 23.9.2005 n. 34103/2005, successiva a D.L. 35/2005 ha confermato che per origine/provenienza, si deve intendere quella imprenditoriale: Non è fallace l'uso di <<Ingam - Canosa>> o <<Ingam - Italia>> su magliette

**(D.L. 35/2005, segue)**

vendute da azienda Italiana ma provenienti dalla Romania.

Cass. 14.4.2005, n. 13712: distingue tra origine imprenditoriale/geografica, a seconda del tipo di prodotto. Ad esempio, per prodotti tessili, è importante la scelta del materiale e la tecnica produttiva, ma non certo l'ambiente territoriale dove si svolge il processo produttivo. Per prodotti alimentari, invece per origine deve intendersi evidentemente quella geografica.

**(D.L. 35/2005, segue)**

Cass. 20 gennaio 2006, n. 2648: "Design & produced by Tashi s.r.l. Rovereto, Italy", per capi di abbigliamento provenienti dalla Moldavia è fallace. Distingue a seconda del prodotto, che in quanto apprezzato per le maestranze italiane, se queste sono straniere, può ingenerare confusione l'apposizione della indicazione di provenienza imprenditoriale italiana.

**4. Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15** <<tutela penale dei diritti di proprietà industriale>> (tutela penale)

**4.1.** Ha integrato l'art. 4, comma 49 della finanziaria 2004, in modo che per fallace indicazione si intende pure: 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 ed evidente del Paese di produzione, o altra indicazione atta ad evitare errori sulla reale origine estera.

**(Legge 99/2009, segue)**

Ad esempio, l'apposizione del marchio FIAT su un'auto prodotta completamente in Romania, senza la precisazione sul prodotto della provenienza appunto dall'estero, avrebbe potuto integrare il nuovo illecito penale di fallace indicazione di provenienza, ove per le modalità d'uso del marchio il consumatore poteva ritenere il prodotto di origine italiana.

**5. Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135,  
(tutela amministrativa e penale del "full made  
in Italy")**

**5.1.** art. 16.8: abroga sanzione penale per  
l'apposizione del marchio di azienda italiana  
su prodotti provenienti dall'estero

**5.2.** trasforma l'illecito da penale in  
amministrativo prevenendo una sanzione da 10 a  
250.000 euro, oltre alla confisca  
(introducendo l'art.4/49-bis Finanziaria 2004)

**(D.L. 135/2009 segue)**

**5.3.** introduce il reato di abuso di "full made in Italy". Art. 16 <<Made in Italy e prodotti interamente italiani>>: Tutela del "**full made in Italy**", cioè del prodotto interamente italiano, intendendosi il prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione, ed il confezionamento, sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

**5.4.** <<chiunque usi un segno volto a comunicare che il prodotto è stato interamente realizzato in Italia, come

**(D.L. 135/2009 segue)**

*"100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" e simili, ... è punito con le pene previste dall'art. 517 del codice penale>>.*

**(D.L. 135/2009 segue)**

**A seguito della legge 99/2009 e del D.L. 135/2009 esiste quindi un obbligo di indicare il paese di provenienza estera del prodotto?**

**Corte Cass. 22 aprile 2010, n. 15374:**

l'obbligo di indicare l'origine estera del prodotto sussiste solo se le modalità d'uso del marchio dell'imprenditore italiano sono tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fabbricato all'estero è di origine italiana.

**(D.L. 135/2009 segue)**

Art. 6 Codice del Consumo obbliga di indicare il luogo di provenienza del prodotto se situato fuori dalla UE. Tale obbligo però non è ancora in vigore in mancanza del decreto attuativo.

**(D.L. 135/2009 segue)**

**Contrasti normativi D.L. 135/2009:**

- Costituzione, violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost), in quanto la norma riguarda solo i marchi italiani.  
Esempio: Non c'è illecito se uso in Italia di marchio spagnolo per prodotto fatto in Cina.
- Trattato CE Art. 28: regola il principio di libera circolazione delle merci nel mercato comune, sancendo il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative

**(D.L. 135/2009 segue)**

Corte di Giustizia CE (C-120/78): ogni normativa nazionale che possa ostacolare gli scambi intracomunitari come quelle che impongano ai prodotti importati un adeguamento oneroso

6. Legge 8 aprile 2010, n. 55, in vigore dal 6 maggio 2010, con effetti dall'1 ottobre 2010 (legge Reguzzoni - Versace) <<*Etichettatura dei prodotti e Made in Italy*>>. (Il "MADE IN ITALY" SETTORIALE, tutela amministrativa)

6.1. Riguarda solo i settori: tessile, calzaturiero, conciario, dei divani, specificando le lavorazioni essenziali:

6.1.1. Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione

**(L. 55/2010, segue)**

**6.1.2.** Pelletteria:                   concia,                   taglio,  
preparazione e assemblaggio;

**6.1.3.** Calzaturiero:   concia,   taglio tomaia,  
lavorazione, refinitura

**6.1.4.** Divani:           concia,           lavorazione           del  
poliuretano, assemblaggio dei fusti, taglio  
della   pelle/tessuto,   il   cucito   della  
pelle/tessuto, assemblaggio e refinitura.

**(L. 55/2010, segue)**

**6.2.** L'indicazione "Made in Italy" è permessa soltanto per:

**6.2.1.** prodotti finiti

**6.2.2.** se almeno due delle fasi di lavorazione indicate sono state eseguite sul territorio e se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità

**6.3.** Per i prodotti per i quali non sussistono i presupposti per l'uso di Made in Italy, obbligo di etichetta indicante lo stato di provenienza

**(L. 55/2010, segue)**

**6.4.** SANZIONI amministrativa pecuniaria da  
10.000 a 70.000 euro, oltre al sequestro ed  
alla confisca delle merci

## **7. Tutela civile del "made in Italy":**

**7.1.** D. L. 10 febbraio 2005, n. 30 (C.P.I.) artt. 29 e 30: tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Tuttavia "made in Italy" non è le DOP o IGP titolata, pertanto in dottrina è stato osservato che il "Made In Italy" non troverebbe tutela nel C.P.I.

**7.2.** Concorrenza sleale: art. 2598/3 c.c.

**7.3.** Codice del Consumo: pratiche commerciali ingannevoli

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**