

## **MADE IN ITALY: MARCHIO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA?**

**Edito su “*Impresa Commerciale Industriale*” n. 6/2005**

*degli avvocati Saba Kiflè e Nicola Perrotti*

### **Diritto industriale –**

#### **I**

#### **Svolgimento del processo**

Il 17 aprile 2004 il pubblico ministero presso il Tribunale di Padova convalidò il sequestro probatorio operato 15 aprile 2004 dalla agenzia delle Dogane di Padova di un quantitativo di elettrodi per saldatura proveniente dalla Romania ipotizzando il reato di cui all’art. 517 c.p. ed all’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, perché il prodotto riportava sulle confezioni la dicitura “Fro via Torricelli 15/a Verona – Italy” senza alcun riferimento alla provenienza rumena.

Il Tribunale del riesame di Padova, con ordinanza del 20 maggio 2004, confermò il decreto di convalida del pubblico ministero.

La s.r.l. Fro, propone ricorso per cassazione esponendo: a) che il prodotto in questione è destinato ad utilizzatori professionali e, solo eventualmente, al consumatore finale; b) che gli elettrodi sono stati realizzati in Romania nello stabilimento di Ductil SA di Buzau; c) che la Ductil è controllata direttamente dalla Fro al 70,38%; d) che la Ductil realizza gli elettrodi in stretta osservanza della tecnologia produttiva, delle formule e delle procedure aziendali di quest’ultima e sotto il continuo controllo di personale Fro; e) che la dicitura “fro” costituisce insieme denominazione sociale e marchio internazionale, resa obbligatoria dal d.lgs 115/95 e dalla legge 126/91, mentre nessuna norma impone l’indicazione di origine sui prodotti; f) che i prodotti in questione non subiscono alcuna influenza da fattori ambientali e climatici.

Ciò premesso la ricorrente deduce:

- a) violazione di legge (primo profilo). Osserva che il provvedimento impugnato ha aderito all’interpretazione secondo cui l’art. 4, comma 49, legge 350/2003 avrebbe esteso le dimensioni applicative dell’art. 517 c.p. mentre questa interpretazione non è condivisibile perché i comportamenti tipizzati come false o fallaci indicazioni di provenienza già si trovano sanzionate dall’art. 517 c.p., mentre la nuova norma

limita i suoi effetti nel prevedere la perfezionabilità del reato sin dalla presentazione delle merci in dogana, equiparando *quoad poenam* all'art. 517 c.p. la fattispecie, che peraltro resta integrata solo con riferimento alle false o fallaci indicazioni di provenienza. Questa interpretazione è più coerente con l'istituto della sanatoria sul piano amministrativo della fallace indicazione delle merci. Del resto, in mancanza di un illecito amministrativo sanabile, l'effetto voluto dal legislatore non può essere che l'estinzione del reato. La ordinanza impugnata deve quindi essere cassata per non avere tenuto conto della richiesta subordinata di sanare sul piano amministrativo con la apposizione della indicazione di provenienza della merce.

- b) Violazione di legge (secondo profilo). Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la nuova norma abbia superato la precedente giurisprudenza di questa Corte in quanto avrebbe attribuito rilevanza anche alla provenienza materiale dei prodotti, sicché pure una indicazione incompleta o imprecisa del luogo di produzione potrebbe costituire motivo di inganno. Questa interpretazione, innanzitutto, confonde i concetti di provenienza e di origine, in quanto solo al secondo può attribuirsi una valenza geografica, mentre il primo identifica il soggetto sotto la cui responsabilità avviene l'industrializzazione, cioè il produttore. In ogni caso la nuova norma non ha introdotto nuovi elementi alla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. né ha dato specifica rilevanza al concetto di provenienza materiale delle merci. Comunque nella specie non è individuabile nessun profilo di ingannevolezza poiché la Fro controlla lo stabilimento di produzione delle merci, che avviene sotto stretta osservanza della tecnologia produttiva, delle formule e delle procedure aziendali della Fro e sotto il suo continuo controllo. Manca quindi il mendacio sulla provenienza aziendale. La provenienza deve invero essere intesa in senso teleologico e non meccanico, sicché non è sufficiente ad integrare il reato che il prodotto venga da terzi se chi appone il marchio controlla la esatta corrispondenza degli standard qualitativi.
- c) Violazione di legge (terzo profilo). Lamenta che erroneamente il giudice a quo ha implicitamente ritenuto irrilevante il fatto che la indicazione "Fro", oltre che denominazione sociale della ricorrente è anche marchio registrato. Infatti, pur dopo la novella del d.lgs 480/92, il marchio conserva la originale triade di funzione distintiva, cioè indicazione della fonte di provenienza del prodotto, di funzione di garanzia qualitativa e di funzione suggestiva e pubblicitaria. Legittimamente, quindi, la ricorrente ha apposto il suo marchio sui prodotti realizzati nello stabilimento in Romania, nel pieno rispetto della funzione identificativa del marchio. Non vi è quindi spazio per il concetto di provenienza materiale mentre la

legge, dove lo ha voluto, ha imposto l'obbligo di indicazione della origine, ma tale obbligo non è affatto generalizzato. In via subordinata chiede che sia sottoposta alla Corte di Giustizia europea la questione sulla conformità dell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003, laddove sia interpretato nel senso di imporre, nel caso di specie, l'indicazione di origine, ai principi del trattato relativi alla libera circolazione delle merci.

La ricorrente ha in seguito depositato una memoria in cui illustra e sviluppa ulteriormente i su indicati tre motivi del ricorso. Sottolinea che la interpretazione della ordinanza impugnata contrasta con la funzione di garanzia qualitativa del marchio. Infatti, l'art. 15 d.lgs 480/92 ha eliminato il sistema della cessione o licenza del marchio vincolata alla contemporanea cessione o licenza dell'azienda, introducendo il principio della cessione o licenza libera, purché non ne derivi grave inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quindi, se fosse vera la interpretazione del tribunale del riesame, si dovrebbe ritenere la nullità della licenza del marchio ai sensi della suddetta disposizione perché contraria ad una sopravvenuta norma imperativa, in quanto sarebbe ormai la legge ad individuare nella provenienza materiale un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico. Analogamente, dovrebbe ritenersi non più praticabile la scelta (diffusissima) del marchio commerciale, in cui la scissione tra titolare del marchio e produttore è assoluta ed originaria.

Contesta inoltre che la disposizione in esame possa trovare concreta attuazione allo stato, dal momento che il ministero delle attività produttive non ha dato seguito alla disposizione della medesima legge 350/2003 (art. 1, comma 63) che prevede che le modalità delle indicazioni di origine ed uso del marchio "Made in Italy" siano definite con regolamento.

Sulla istanza di remissione alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato di Roma, osserva che la giurisprudenza europea si è più volte espressa con disfavore quanto alle marcature di origine dei prodotti, e ciò in applicazione dell'art. 30 (ora 28) sulla libera circolazione di beni e servizi e dell'art. 36 (ora 34) sulle misure ad effetto equivalente. La norma in questione, secondo la interpretazione contestata, avrebbe l'effetto di scoraggiare i rapporti tra imprese situate in diversi Stati membri, inducendo l'impresa che far realizzare propri prodotti apponendovi il marchio a rivolgersi all'industria nazionale invece che ad imprese di altri Stati.

Sollewa inoltre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4, comma 49, cit. in riferimento all'art. 3 e 41 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali e della compressione della libertà di iniziativa nei confronti di alcuni imprenditori nazionali. Sarebbe infatti consentito solo agli

imprenditori nazionali che si rivolgano, per la realizzazione dei propri prodotti, ad altri produttori nazionali di omettere la origine, mentre tale indicazione sarebbe obbligatoria qualora i prodotti fossero realizzati , a parità di condizioni, all'estero. Vi sarebbe inoltre disparità di trattamento tra imprenditore che esporta ed imprenditore che distribuisce solo in Italia. Vi sarebbe inoltre una discriminazione alla rovescia perché all'operatore nazionale sarebbe imposto l'obbligo di indicazione di origine, mentre all'operatore di un altro Stato membro dell'Unione europea tale obbligo non sarebbe imposto.

### **Motivi della decisione**

L'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) punisce "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".

Secondo il diritto vivente, come emerge dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, con l'espressione origine e provenienza del prodotto il legislatore (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo. (Cass. 26 agosto 1999 n. 2500).

Con questa decisione si è osservato, in particolare, che, secondo la concorde e più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e contenente determinate caratteristiche qualitative in quanto risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione. Nell'interpretare il precetto penale, quindi, non può trascurarsi la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate. Tale tipo di organizzazione produttiva è pacificamente ritenuto lecito, proprio perché la garanzia la garanzia che l'art. 517 c.p. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Non può invero negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, ben può affidare a terzi sub – fornitori l'incarica di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e può imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio (Cass. 29/1/1979, Vitaloni).

Si è anche osservato il consumatore confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la disposizione di cui all'art. 517 c.p. è volta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'art. 517 c.p. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. De resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e che dal punto di vista giuridico il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente. A fortiori siffatta regola deve valere allorché si tratti di lavori su commissione in cui il sub – produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perché l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. E non è richiesto dalla disciplina generale del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge e perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti.

Da questi principi è stata fatta derivare la conseguenza che “anche una indicazione errata o imprecisa 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 del produttore” (Cass. 26 agosto 1999 n. 2500).

Considerazioni e principi questi che sono stati recentemente ribaditi da questa Sezione con la Sentenza 14 novembre 2002, n. 20252/03, moretti, anche con riferimento al reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), rilevandosi che anche tale reato riguarda la origine e la provenienza del prodotto da un determinato produttore e, cioè, da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene, in sé considerata.

E' tuttavia accaduto che l'art. 4, comma 49, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto, a l primo periodo, che “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'articolo 517 codice penale”.

Il secondo periodo, peraltro, dispone che “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”. Il terzo periodo del medesimo comma stabilisce poi che “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”, mentre il quarto ed il quinto periodo dispongono rispettivamente che “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” e che da “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'esportazione della stampigliatura “Made in Italy”.

L'agenzia delle dogane di Padova, nonché il pubblico ministero ed il tribunale del riesame di Padova, hanno aderito all'interpretazione secondo cui la suddetta disposizione, oltre a precisare il momento consumativo del reato di cui all'art. 517 c.p., anticipandolo sin dalla presentazione del prodotto o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, avrebbe anche esteso la portata precettiva che, alla stregua del diritto vivente, aveva l'art. 517 c.p. rendendolo applicabile non più soltanto ai falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni atti a trarre in inganno sulla origine o provenienza del prodotto da un determinato imprenditore, che si assume la responsabilità del prodotto stesso, ma anche sulle false e fallaci indicazioni atte a trarre in inganno sul luogo di produzione materiale, ed in particolare a far ritenere il consumatore che il prodotto sia stato materialmente fabbricato in Italia.

La nuova disposizione, quindi, avrebbe esteso la fattispecie penale di cui all'art. 517 c.p. anche ai casi (come quello in esame) di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore o imprenditore italiano che sia assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione ma che rechina solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche la indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero, così potendo far ritenere al consumatore che il luogo di fabbricazione del prodotto sia uno stabilimento nazionale. Questa interpretazione – secondo il tribunale del riesame – sarebbe giustificata dalla ratio della nuova normativa, che sarebbe quella di promuovere (anche con la creazione di un

marchio ed un Fondo di protezione straordinaria del Made in Italy) la produzione italiana in ogni suo aspetto e di potenziare il più possibile le “eccellenze” italiane, *ratio* che pertanto avrebbe indotto a riconoscere rilevanza oggi anche alla provenienza materiale dei prodotti.

Sostiene invece il ricorrente che questa interpretazione non è condivisibile, anche perché i comportamenti tipizzati come “false o fallaci indicazioni di provenienza” trovano già sanzione nell’art. 517 c.p., e che la interpretazione esatta è quella secondo cui la nuova disposizione è diretta essenzialmente ad eliminare il contrasto di giurisprudenza sulla perfezionabilità del reato fin dal momento della presentazione della merce in dogana, equiparando *quoad poenam* la fattispecie all’art. 517 c.p. e precisando che la fattispecie sia integrata solo con riferimento alle false o fallaci indicazioni di provenienza.

Ritiene questa Corte che – sebbene la nuova disposizione sia stata redatta in termini che effettivamente possono a prima vista apparire poco chiari – debba essere ritenuta inesatta e vada quindi respinta la interpretazione seguita dalla ordinanza impugnata.

Innanzitutto, invero, appare fondata la considerazione del ricorrente secondo cui si deve supporre che il legislatore si sarebbe espresso ben diversamente, sia sul piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell’art. 517 c.p. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto, ed avesse inteso – introdurre una nuova fattispecie di reato rispetto a quella già prevista dall’art. 517 c.p.

Considerazione questa che appare ancor più giustificata perché, se fosse vera la interpretazione seguita dal tribunale del riesame, il legislatore avrebbe in tal modo non solo ampliato la portata precettiva dell’art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio a prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il marchio. Infatti, mentre ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 480/1992 sono possibili la concessione e la licenza del marchio senza la contemporanea cessione o licenza dell’azienda o del ramo di azienda, purché dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico, la nuova disposizione avrebbe invece attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale dei prodotti, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell’apprezzamento del pubblico,

con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale, in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore.

Al contrario, se si tiene conto delle espressioni usate e della struttura e della collocazione della nuova disposizione, appare che la intenzione del legislatore non sia stata affatto quella di incidere in tal modo sulla disciplina del marchio o comunque di modificare così profondamente il significato che i termini origine e provenienza del prodotto hanno nell'art. 517 c.p. e nelle altre disposizioni penali che ad essi fanno riferimento, bensì sia stata più semplicemente quella di risolvere il contrasto giurisprudenziale sul momento consumativi del reato (cfr. Sez. III, 26 aprile 2001, Andolfo, m. 219.216; Sez. III, 27 maggio 1999, Desaler, m. 215.530) stabilendo che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica nonché quella di promuovere, anche attraverso la creazione di un apposito Ente (comma 61), l'istituzione e la tutela del marchio Made in Italy, la cui regolamentazione, peraltro, è stata demandata ad un apposito regolamento delegato (comma 63, del medesimo art. 4).

A questa interpretazione deve pervenirsi anche sulla base del significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore. Il primo periodo del comma 49 in esame, infatti parla di false o fallaci indicazioni di "provenienza", punendole ai sensi dell'art. 517 c.p. Ora, con l'espressione "provenienza", come si è visto, si è sempre inteso la provenienza da un determinato produttore e non da un determinato luogo di fabbricazione, e niente induce a ritenere che questa volta il legislatore abbia inteso mutare profondamente il significato comune del termine, e ciò per di più implicitamente e senza alcuna specifica indicazione espressa. Una interpretazione diversa, del resto, si porrebbe contro il generale principio di tassatività delle fattispecie penali, anche tenendo conto che allo stato dell'attuale legislazione solo in alcuni casi la legge ha attribuito rilevanza al luogo ed ha quindi imposto la specifica indicazione del luogo di origine delle merci e dei prodotti, e ciò lo ha fatto sempre in modo espresso ed in quei casi in cui i fattori climatici o ambientali possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto (ad es., in tema di denominazioni di origine protetta, o di indicazioni geografiche protette o di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, e così via). Dal che deriva anche che una così ampia estensione della fattispecie penale anche a casi che sarebbero palesemente irrilevanti al fine perseguito dalla norma, che è e resta solo quello della tutela del consumatore contro indicazioni o segni che posano trarlo in inganno sulla qualità del prodotto (e non già – come inesattamente ritenuto dal tribunale del riesame – anche o solo quello della promozione della produzione italiana in ogni suo aspetto), comporterebbe un dubbio di legittimità istituzionale della disposizione



sotto il profilo della sua manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività. Ne consegue che la soluzione ermeneutica qui seguita deve essere preferita anche per la necessità di dare alla disposizione una necessaria interpretazione adeguatrice.

Inoltre, nei casi in cui si è dubitato che una norma potesse far riferimento non solo alla provenienza del prodotto da un dato imprenditore ma anche alla sua produzione o fabbricazione in un dato luogo, si trattava di norme che parlavano di “origine” del prodotto, mentre per “provenienza” si è generalmente intesa la provenienza dal produttore e non dal luogo di fabbricazione. Ora, il primo periodo del comma 49 in esame, parla solo di “false o fallaci indicazioni di provenienza” ed omette invece di parlare (come invece fa il richiamato art. 517 c.p.) di “origine” del prodotto, e tale omissione, che non può certo ritenersi frutto di dimenticanza, non può avere altro significato che quello di rendere chiaro che la disposizione penale di cui al primo periodo del comma 49 cit. si riferisce solo alla provenienza da un produttore e non a quella geografica. Il termine “origine”, invece, è utilizzato nel secondo e nel quarto periodo del comma 49 con riferimento anche a prodotti e merci “non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine”. Ora, la normativa europea in materia, ed in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) nel fissare i criteri per la determinare l’origine dei prodotti (artt. da 22 a 26) si riferisce in via generale al luogo di produzione o di ultima trasformazione sostanziale dei prodotti. Se nonché, anche a voler ipotizzare che il comma 49 cit., con il far riferimento alla normativa europea sulla origine, abbia voluto stabilire che per origine si debba intendere il luogo di produzione o di ultima trasformazione del prodotto, ciò non incide sulla interpretazione che qui si esegue, perché tale riferimento è stato comunque fatto alla stampigliatura “Made in Italy” di cui parla la prima parte del secondo periodo del comma 49. Pertanto, sarebbe semmai solo per la apposizione del marchio “Made in Italy” che potrebbe farsi riferimento alla produzione del prodotto in Italia, e ciò senza voler considerare che, in forza della disposizione di cui al comma 63, le modalità di istituzione e di uso del marchio “Made in Italy” sono demandate ad un apposito regolamento delegato.

In conclusione, il comma 49 dell’art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false o 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) e dispone che costituisce falsa indicazione l’apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dall’Italia 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 da 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 il consumatore 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 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 della 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 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 senso, 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 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.

Nel caso di specie, è pacifico che si tratta di elettrodi per saldatura fabbricati in Romania nello stabilimento della Ductil SA, società controllata per oltre il 70% dalla srl Fro di

Verona, osservando le tecnologie produttive, le formule e le procedure aziendali e con il costante controllo del personale di quest'ultima, che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del loro processo di produzione e ne garantisce al consumatore la qualità mediante la apposizione della sua denominazione sociale e del suo marchio.

La indicazione sugli elettrodi del nome e del marchio del vero produttore, quindi, è veritiera e non è idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti, mentre è del tutto irrilevante che non sia stato indicato anche il luogo di fabbricazione striale dei prodotti stessi, luogo appunto indifferente in ordine alla loro qualità ed alla tutela del consumatore, e la cui indicazione, per le considerazioni svolte, non può ritenersi imposta dal comma 49 dell'art. 4 della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350.

Il reato prospettato dal pubblico ministero non è pertanto allo stato nemmeno astrattamente configurabile. Ne consegue che sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero di Padova il 17 aprile 2004 devono essere annullati senza rinvio e che va disposta la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro.

## **PQM**

### **La Corte Suprema di Cassazione**

*Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dalla procura della Repubblica di Padova il 17 aprile 2004 ed ordina rendersi all'avente diritto le cose in sequestro.*

## **II**

1 -Su opposizione dell'interessato proposta ai sensi dell'art. 263 comma 5, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con ordinanza del 16.4.2004, ha disposto la restituzione all'avente diritto di numerosi capi di abbigliamento sportivo della ..., sottoposti a sequestro probatorio in data 10.2.2004 dalla polizia giudiziaria del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D.) di ..., perché ritenuti commercializzati in violazione dell'art. 4, comma 49 della legge finanziaria 2004 (n. 350 del 24.12.2003).

Sui capi di abbigliamento, prodotti in Cina e successivamente importati in Italia, era apposta una etichetta recante la indicazione della composizione del tessuto e la dicitura "...-ITALY" oppure un cartellino con la scritta "..." e con una striscia sottostante recante i colori della bandiera italiana e un riquadro con la dicitura "ITALY".

Il giudice ha ritenuto che nel caso di specie le diciture non fossero idonee a indicare il luogo di fabbricazione della merce, ma indicassero semplicemente il nome e la nazionalità del produttore (la s.r.l. ...), che è il soggetto garante e responsabile del prodotto finale: sicché non si verificava alcuna lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, che coincide con l'interesse del consumatore a non essere ingannato sulla qualità e provenienza della merce.

2 -Il procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per erronea applicazione dell'art. 4, comma 49 legge n. 350/2003.

Sostiene che il delitto previsto da questa norma, che fa rinvio all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) solo *quoad poenam*, non ha lo stesso oggetto giuridico del delitto codicistico, e prevede una condotta materiale più ampia e precisa, soprattutto laddove configura come falsa indicazione la dicitura *made in Italy* su prodotti non originari dell'Italia, e come fallace indicazione l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera del prodotto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

3 -Secondo l'art. 517 c. p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "origine" deve intendersi il luogo o il soggetto di produzione, fabbricazione o coltivazione della merce; mentre per "provenienza" deve intendersi il luogo o il soggetto che funge da intermediario tra il produttore e gli acquirenti.

L'oggetto giuridico della norma è la tutela dell'ordine economico, comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza.

Giova precisare -anche per le considerazioni che si svolgeranno in seguito-che tale reato è sussidiario rispetto a quello previsto dall'art. 474 c. p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); e si distingue da questo perché il secondo, tutelando la fede pubblica, richiede la contraffazione o l'alterazione di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto, mentre il primo, tutelando solo l'ordine economico, richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente (cfr. da ultimo Cass. Sez. V, n. 3940 del 13.3.1987, ..., rv. 175321; nonché

Cass. Sez. V, n. 4534 del 13.4.1988, rv. 178128; Cass. Sez. V., n. 5427 del 12.5.1995, ..., rv. 201326).

3.1 -Anche in ragione della specifica oggettività giuridica del reato di cui all'art. 517 c. p., la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la garanzia assicurata dalla norma riguarda l'origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione (Cass. Sez. III, n. 2500 del 26.8.1999, P.M. in proc. Thum, rv. 214438; Cass. Sez. III, n. 1263 del 2.2.2005, ud. 21.10.2004, ric.s.r.l.).

Infatti, ciò che è generalmente rilevante per l'ordine economico come sopra specificato non è l'origine o la provenienza geografica, bensì la fabbricazione da parte di un determinato imprenditore, il quale, coordinando giuridicamente, economicamente e tecnicamente il processo produttivo, assicura la qualità del prodotto. Come sottolinea la sentenza Thum "la induzione in inganno di cui all'art. 517 c. p. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o prodotto, ma i primi due elementi sono funzionali al terzo, che è in realtà il solo fondamentale, posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso".

Lo strumento che rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione. Com'è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria.

Orbene questa triplice funzione del marchio non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerose imprese si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo. Si pensi al fenomeno tipico delle imprese multinazionali o alla pratica della c. d. "delocalizzazione", in cui il processo produttivo, per ragioni economiche o fiscali, viene dislocato in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione che sono tuttavia imposte e controllate dalla impresa-madre.

3.2 -Diverso invece è il caso dei prodotti agroalimentari la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati.

Il diritto comunitario ha disciplinato questa materia con il Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14.7.1992, che ha previsto la possibilità di registrare:

a) la "denominazione di origine protetta" (DOP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali

ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica di origine:

b) la "indicazione geografica protetta" (IGP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio, di cui una qualità o caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica

determinata (art. 2 Reg. CEE 2081/92).

La registrazione avviene purché, in entrambi i casi, sia rispettato un determinato "disciplinare", che indica soprattutto le materie prime o le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto, nonché il metodo di ottenimento del prodotto stesso (art. 4 Reg. CEE 2081/92).

Per siffatti prodotti agroalimentari, come è evidente, anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica, ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale.

Si pensi per i prodotti agricoli alle arance di Sicilia, o per i prodotti alimentari al parmigiano reggiano.

Ne deriva che per simili prodotti agroalimentari, o più esattamente per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, l'origine a cui si riferisce la norma dell'art. 517 c. p. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche e soprattutto quella geografica. In tal senso deve essere quindi precisata e integrata la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

4 -In questa materia, peraltro, è recentemente intervenuta la legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004), che nell'art. 4 (finanziamento agli investimenti) ha inteso proteggere e promuovere il prodotto made in Italy "anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano

o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61), stabilendo al riguardo la necessità di un apposito regolamento governativo (comma 63), che non risulta ancora emanato.

Nell'ambito di questa finalità l'art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49, infatti, con una tecnica normativa che lascia a desiderare e con una sintassi non sempre perspicua, stabilisce che:

"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. 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."

Giurisprudenza e dottrina si sono già affaticate nel compito di chiarire la portata normativa della disposizione. AI riguardo questa corte ritiene che la *voluntas legis* che ne risulta debba essere precisata nel senso seguente:

a) viene esplicitamente penalizzata ai sensi dell'art. 517 c. p. non soltanto la messa in vendita o in circolazione ma anche la importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti con segni mendaci. In tal modo non si realizza una estensione della fattispecie penale codicistica, atteso che nel concetto di "porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione" di cui all'art. 517 era già implicito quello di "importare o esportare a fini di commercializzazione". Peraltro, col nuovo intervento legislativo si può dire risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul momento consumativo del reato previsto dallo stesso art. 517. Infatti la nuova norma stabilisce positivamente che il reato si perfeziona sin dal momento in cui i prodotti sono presentati in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica; sicché altrettanto deve ritenersi per l'analogo reato di cui all'art. 517 (così, in sostanza, la sentenza ... succitata);

b) per altro verso viene estesa la fattispecie penale di cui all'art. 517, includendovi oltre ai prodotti "industriali" anche quelli "agricoli", attesa la innegabile distinzione tra i due tipi di prodotti e la crescente importanza che hanno assunto i prodotti agricoli per la coscienza ecologica e alimentare della popolazione. Infatti nell'art. 517 si menzionano solo i prodotti industriali (oltre che le opere dell'ingegno), mentre nel suddetto comma 49 si fa riferimento ai prodotti tout court. Applicare l'art. 517 c. p. ai prodotti tipici agricoli prima della entrata in vigore della norma in esame avrebbe configurato una violazione del principio di legalità e tassatività del diritto penale;

c) oltre che l'oggetto materiale, viene anche dilatata la condotta del reato, giacché se l'art. 517 incrimina la commercializzazione di prodotti con segni atti a indurre in inganno il compratore, il ripetuto comma 49 penalizza la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza. Orbene, secondo il significato proprio delle parole, "falsa" è quella indicazione di origine o provenienza che non corrisponde alla realtà; mentre "fallace" è una indicazione che, pur non essendo propriamente falsa, trae o può trarre in inganno i soggetti che agiscono nel mercato circa la origine o provenienza del

prodotto. Ne deriva che la condotta del reato previsto dalla norma codicistica coincide con una fallace indicazione della origine o provenienza del prodotto, mentre la condotta del nuovo reato comprende non solo la fallace ma anche la falsa indicazione della origine o provenienza.

Per quest'ultimo aspetto la nuova fattispecie è assimilabile al reato di cui all'art. 474 c. p., da cui peraltro si differenzia perché in questo la falsità è per così dire specifica, perfezionandosi attraverso una contraffazione o alterazione del marchio. Si può coerentemente concludere che il reato introdotto dalla legge finanziaria 2004 ha una duplice oggettività giuridica, perché tutela non solo l'ordine economico ma anche la fede pubblica.

In linea con questa concettualizzazione, il legislatore del 2003, che -come s'è già notato- era mosso soprattutto dalla intenzione di tutelare il made in Italy rispetto ai prodotti stranieri, ha cura di precisare, peraltro -si badi bene- a mo' di semplice esemplificazione, che costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; mentre costituisce fallace indicazione l'uso di segni atti a far ritenere che l'origine del prodotto è italiana, anche quando sia indicata l'origine straniera del medesimo (in tal caso l'indicazione complessiva non è falsa, perché attesta la derivazione estera, ma è appunto fallace, ossia ingannevole, perché può far ritenere che il prodotto abbia origine o provenienza dall'Italia).

5 -A questo punto occorre però precisare qual è la normativa europea sulla origine a cui si riferiscono i citati commi 49 e 61 dell'art. 4 della legge finanziaria e come essa definisce la nozione di origine.

Si deve considerare al riguardo il Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992, che ha istituito il codice doganale comunitario e ha definito negli artt. 22-26 l'origine delle merci ai fini doganali.

Orbene, nell'art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese; d) i prodotti

che provengono da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; e) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f); i prodotti estratti dal suolo

o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui



risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire

unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Com'è evidente, si tratta sempre di merci la cui qualità è in qualche modo identificabile in relazione alla loro origine geografica, così come per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. CEE n. 2081/1992. Sembra logico dedurre che il legislatore nazionale del 2003 nel riferirsi alla nozione europea di origine abbia inteso richiamare la categoria di derivazione geografica (solo) per quei prodotti di tipo agricolo, minerario, o animale, le cui caratteristiche siano in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale.

E' ben vero che quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi l'art. 24 del Reg. CEE n. 2913/92 definisce come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, atteso che per le esigenze del commercio internazionale l'origine della merce deve essere sempre radicata in un solo paese. Ma si tratta appunto di una nozione di origine che è stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita concorrenza. Si può quindi concludere che, richiamando la nozione europea di origine l'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 non ha modificato la corretta interpretazione che si deve dare della origine e provenienza di un prodotto ai fini della tutela penale dell'ordine economico o della fede pubblica. Posto che a tali fini origine e provenienza sono funzionali alla qualità del prodotto, rileverà la derivazione territoriale o quella imprenditoriale secondo che la qualità del prodotto dipenda dall'ambito geografico o dalla tecnica produttiva in cui la merce nasce.

6 -Così precisata la portata normativa della nuova disposizione, sembra doversi concludere che essa configura una nuova fattispecie di reato, che rinvia *quoad poenam* all'art. 517 c. p., ma che si distingue sia dalla vendita di prodotti industriali con segni "mendaci" (*rectius* ingannevoli) di cui all'art. 517 c. p., sia dalla importazione e commercio di prodotti industriali con segni "falsi" (*rectius* contraffatti o alterati) di cui all'art. 474 c. p. In sintesi, la propensione casistica del nostro legislatore penale ha elaborato nella soggetta materia tre fattispecie penali, le quali non possono distinguersi tra loro che nel modo seguente:

a) il reato di cui all'art. 474 c. p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, e tutela propriamente la fede pubblica. La rubrica dell'articolo non è esatta laddove menziona i segni "falsi", giacché vi possono essere segni distintivi falsi, in quanto non rispondenti alla realtà (per esempio una bottiglia di vino indica falsamente la sua provenienza toscana), senza che costituiscano contraffazione o alterazione di marchi preesistenti;

b) il reato di cui all'art. 517 c. p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi fallaci, cioè atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, anche se i marchi non sono registrati o giuridicamente protetti come tali;

c) il reato di cui al comma 49 dell'art. 4 della legge 350/2003 punisce la commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima; e ciò anche se si tratta di indicazioni consistenti in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati né giuridicamente riconosciuti.

Poiché la fattispecie di cui all'art. 517 ha carattere sussidiario, applicandosi espressamente solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, bisognerebbe concludere che il suo specifico ambito di operatività è limitato alla commercializzazione con segni ingannevoli di opere dell'ingegno (letterarie, musicali, etc.). Per il resto essa è stata assorbita dalla nuova figura criminosa, che ha una estensione più ampia sia per l'oggetto materiale (prodotti non solo industriali, ma anche agricoli) sia per la condotta (indicazione di segni distintivi falsi e non solo fallaci).

Com'è evidente, solo negli ultimi due reati assume rilevanza la provenienza, l'origine o la qualità del prodotto, trattandosi di reati contro l'ordine economico. Ma -come già osservato- dei tre elementi menzionati quello che ha rilievo decisivo è la qualità, giacché provenienza e origine sono sempre in funzione della qualità.

In conclusione, si può a questo punto osservare quanto segue, in linea con le considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi:

-in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; invece, relativamente ai prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.

7 -Questa lunga analisi è stata necessaria per dipanare la matassa di una normativa eccessivamente casistica; ma consente ora di affrontare molto più agevolmente la fattispecie oggetto del ricorso.

La società italiana ..., produttrice di capi di abbigliamento sportivo, si è avvalsa della delocalizzazione del processo produttivo, facendo fabbricare in Cina i capi di abbigliamento, verosimilmente per lucrare il minor costo del lavoro sempre conservando per sé un qualche controllo sulla tecnica di fabbricazione, e successivamente ha importato in Italia i prodotti finiti. Le

confezioni importate recavano una etichetta con l'indicazione della composizione del tessuto e con la dicitura ...-ITALY, oppure un cartellino con la scritta ..e un riquadro sottostante con la dicitura ITALY e i colori della bandiera italiana.

All'evidenza si tratta di prodotti la cui qualità dipende dalla identità del produttore e non dall'ambiente geografico di fabbricazione.

Perciò il comportamento della s.r.l. ... non integrava il reato di cui al comma 49 dell'art. 4 legge 350/2003, giacché i prodotti tessili così importati non recavano alcuna falsa o fallace indicazione sulla origine imprenditoriale, l'unica rilevante per la qualità dei prodotti. Al contrario, le etichette e

i cartellini contenevano l'indicazione veritiera sulla identità del produttore (società ...) e sulla nazionalità del medesimo (italiana), a nulla rilevando che non fosse indicato anche il luogo di fabbricazione (cinese), giacché i capi di abbigliamento sportivo e in genere i prodotti tessili non sono identificabili in relazione all'origine geografica, atteso che la loro qualità è assicurata dalla materia prima usata e dalla tecnica produttiva e non certo dall'ambiente territoriale dove il processo produttivo si svolge.

Vero è che il marchio nazionale made in Italy è stato pensato per tutelare le "merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61 del ripetuto art. 4).

Ma è anche vero che tale marchio non è stato ancora istituito e che i capi di abbigliamento sportivo fabbricati in Cina dalla società ... non recavano alcuna stampigliatura con la scritta made in Italy.

Correttamente quindi il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto mancante il fumus del reato ipotizzato e insussistente il presupposto legale del sequestro probatorio disposto sui capi di abbigliamento importati dalla società.

Il ricorso del pubblico ministero contro la ordinanza di dissequestro è pertanto destituito di fondamento giuridico.

P.Q.M.

la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.

## COMMENTO

Tra i segni distintivi ossia tra i segni che consentono di distinguere un'impresa dalle altre, il più importante è sicuramente il marchio, che consiste nel segno "grafico" (firma, disegno, nome di fantasia, ecc..) che si appone sul prodotto (o sulla confezione di esso) e che ne costituisce la marca. La disciplina normativa sui marchi d'impresa, recentemente regolata principalmente dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005), attribuisce a tali segni una triplice funzione:

- 1) **distintiva**, il marchio è un segno distintivo, il cui scopo è quello di consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore piuttosto che da un altro, per quindi effettuare una scelta consapevole;
- 2) **di garanzia qualitativa del prodotto**, in quanto il marchio sul prodotto stimola l'acquisto del consumatore che si affida allo standard medio di qualità dell'azienda titolare del marchio.
- 3) **di suggestione pubblicitaria del segno**, in quanto la massima circolazione del marchio spinge le scelte del consumatore verso l'azienda titolare del marchio.

Le tipologie di marchio sono innumerevoli: si parla di *marchio di fabbrica*, apposto dal produttore e di *marchio di commercio*, apposto dal rivenditore; di *marchio forte o marchio debole* sul piano dell'originalità e dell'apporto della fantasia; di *marchio di fatto e marchio registrato* a seconda che il segno distintivo sia stato o meno sottoposto al vaglio dell'accertamento costitutivo dell'Ufficio Brevetti e Marchi.

Le sentenze in commento ineriscono la distinzione tra marchio di origine e marchio di provenienza. Il *marchio di origine* indica il collegamento tra uno Stato di produzione ed un bene non alimentare o un servizio. Il *marchio di provenienza* sta ad indicare, invece, il collegamento tra un determinato prodotto e l'imprenditore il quale ne garantisce la qualità ed è il solo responsabile giuridico economico e tecnico del processo di produzione.

La contraffazione di prodotti e la violazione di diritti su marchi e brevetti sono fenomeni in continua espansione che colpiscono gravemente l'industria di marca generando un danno economico di ingenti proporzioni. E' pacifico, tuttavia, che l'individuazione dell'origine è resa sempre più difficile dalla dispersione delle fasi di lavorazione in più Stati: si è reso pertanto necessario stabilire regole tecniche per individuare quali, tra le operazioni di trasformazione, siano rilevanti per l'attribuzione dell'origine al prodotto finito.

Si rende necessario a questo punto una breve disamina del panorama legislativo a livello internazionale ed italiano per comprendere in che modo il problema è stato sinora affrontato.

A livello internazionale è in atto un tentativo di armonizzazione delle diverse discipline presenti da parte della World Trade Organization. A seguito di quanto stabilito durante i

lavori dell'Uruguay Round (1986), in occasione degli accordi GATT (1994), la WTO ha istituito un apposito Comitato Tecnico che solamente nel 2000 ha prodotto un "Accordo sulle Regole d'origine", un programma di armonizzazione mirato ad assicurare che le regole d'origine dei singoli Paesi siano trasparenti e che esse non abbiano effetti restrittivi o distorsivi sul commercio internazionale. In questo accordo si chiede esplicitamente che le regole d'origine dei paesi aderenti alla WTO siano fondate su principi di diritto positivo e che esse siano applicate in modo costante, uniforme, imparziale e ragionevole. Mancano tuttavia, norme specifiche per rendere concretamente operativo lo standard all'interno dei Paesi aderenti alla WTO a causa di difficoltà insorte nel trovare un accordo tra gli Stati ricchi di materie prime e gli Stati trasformatori sull'individuazione delle fasi di produzione rilevanti per l'attribuzione dell'origine.

Il quadro della disciplina internazionale sui marchi d'origine si completa ricordando: l'accordo di Madrid del 14/4/1891 (sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci), l'accordo di Lisbona del 31/10/1958 (sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale).

Nemmeno a livello comunitario si riscontrano al momento specifiche disposizioni che impongano regole certe sulla indicazione dell'origine di prodotti che non siano agricoli. Esistono al contrario norme che vietano espressamente l'apposizione, sui prodotti agricoli, di indicazioni geografiche non veritiere. Il Regolamento 2913 del 1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario definisce negli artt. 22 – 26 l'origine delle merci ai fini doganali, le cui caratteristiche sono in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale. L'art. 24 del suddetto Reg. dispone che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi, si considera originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Si tratta, tuttavia, di una nozione di origine che è stabilita per il solo funzionamento del codice doganale comunitario e non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla concorrenza illecita.

Il quadro normativo presente in Italia relativamente alla tutela della proprietà industriale è complesso e stratificato, per la grande abbondanza di norme che nel tempo hanno regolato la materia, non sempre in perfetta armonia fra di loro. Il governo italiano ha cercato di mettere ordine, varando il 10/02/2005 il Codice della proprietà industriale, con il d.lgs. 30/2005, prevedendo:

- il razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale;

- la semplificazione normativa ed coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie;
- l'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale;
- la ridefinizione delle competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Il Codice tuttavia, pur nel lodevole intento di chiarire la materia, non apporta alcun elemento di novità in merito alla *vexata questio* della tutela dei marchi di origine e di provenienza. In tale ambito, si deve ancora far riferimento oltre che alla disciplina codicistica anche al combinato disposto degli artt. 473-474 e 517 c.p. ed alla disciplina introdotta con la finanziaria 2004 (legge 350/2003 art. 4 comma 49).

Le sentenze di legittimità qui in commento ineriscono proprio all'interpretazione delle novità introdotte dalla Finanziaria 2004 ed al loro rapporto con la normativa codicistica preesistente.

Il combinato disposto degli artt. 473-474 c.p. punisce chiunque contraffà, altera, fa uso ovvero introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali od opere dell'ingegno recanti marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati. In particolare, l'art. 517 c.p., intitolato "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", costituisce norma sussidiaria e di completamento al quadro normativo del diritto penale in materia di marchi e brevetti, nel senso che, mentre la contraffazione e l'alterazione dei marchi e dei segni distintivi è sanzionata dagli artt. 473 e ss., il reato in esame colpisce l'utilizzazione di marchi mendaci. Il citato articolo, infatti, punisce coloro che pongono in vendita o commercializzano opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, *atti ad indurre in inganno* il compratore sull'origine, la provenienza o qualità del prodotto, a meno che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge. Il carattere sussidiario, non contestato in dottrina e giurisprudenza, così come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di detto articolo aveva indotto i PM di Padova e di Napoli a ritenere che la fattispecie prevista dall'art. 4 comma 49 della Finanziaria 2004 dovesse essere disciplinata in modo sostanzialmente diverso da quanto disposto nel Codice Penale e che essa fosse assimilabile alla disciplina preesistente solo per l'applicazione della pena prevista dall'art. 517 c.p. e non per la fattispecie applicativa. L'articolo 4 comma 49 della legge 350/2003 punisce proprio ai sensi dell'art. 517 c.p. l'importazione e l'esportazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o

fallaci indicazioni di provenienza, intendendo per *falsa indicazione* la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine e per *fallace indicazione* l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche se è indicata in modo corretto l’origine o la provenienza estera degli stessi.

Nel caso di Padova, la Procura della Repubblica aveva ritenuto trovarsi di fronte ad una violazione dell’art. 4 comma 49 legge n. 350/2003 in quanto l’indicazione dell’azienda italiana su un quantitativo di elettrodi per saldatura proveniente dalla Romania sembrava integrare la fattispecie della *falsa indicazione di marchio d’origine* con conseguente sequestro ed applicazione della pena ex art. 517 c.p. La Suprema Corte, tuttavia, con una pronuncia ammirevole per l’intento chiarificatore di una normativa non sempre caratterizzata da lucidità espositiva, ha dapprima sottolineato la differenza tra il marchio d’origine geografica ed il marchio di provenienza (concetti erroneamente confusi tra loro dalla Procura), identificando in quest’ultimo un utile strumento per individuare il soggetto che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione di beni e che ne garantisce al consumatore la qualità mediante la apposizione della sua denominazione sociale e del suo marchio.

La Corte ha quindi respinto la tesi della Procura relativamente all’art. 4 comma 49 legge n. 350/2003, in quanto una lettura attenta del testo consente di individuare l’aspetto innovativo della legge solamente nella parte in cui il legislatore ha risolto l’annoso dubbio interpretativo sul momento consumativo del reato di cui all’art. 517 c.p., che ora si perfeziona con la semplice presentazione dei prodotti in dogana per l’immissione nel mercato. La tesi della Procura per la quale la nuova disposizione avrebbe esteso la fattispecie penale di cui all’art. 517 c.p. anche ai casi di prodotti fabbricati all’estero da un imprenditore o da un produttore italiano che rechino il marchio dell’impresa italiana e non anche l’indicazione del luogo della fabbricazione materiale contrasta, invece, con il tenore letterale dell’art. 4 comma 49.

La prima frase del comma 49, infatti, si riferisce alle *false e fallaci indicazioni di provenienza* laddove con *provenienza* deve intendersi ciò che in giurisprudenza ed in dottrina si è sempre inteso a proposito dei marchi: *provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da uno specifico luogo di fabbricazione*.

Qualunque interpretazione estensiva del testo dell’art. 4 comma 49, nel senso di includere anche il luogo geografico, contrasterebbe con il principio di tassatività delle fattispecie penali e dunque non sarebbe ammissibile ma necessiterebbe un esplicito intervento normativo.

La Corte di Cassazione, rilevando quindi l'assenza di un intervento esplicito del legislatore in questo senso, altro non ha potuto fare che applicare la definizione tradizionale di marchio di provenienza, prendendo ad esame la veridicità dell'indicazione del produttore sulle etichette ed ha correttamente escluso dal suo esame qualsiasi valutazione sulla correttezza o falsità dell'indicazione di *origine* del prodotto che, come rilevato dalla stessa Corte, non è istituito disciplinato positivamente dal legislatore nazionale.

Sulla scorta di detta impostazione, i giudici di legittimità non hanno potuto fare a meno di annullare il decreto di sequestro disposto dalla Procura di Padova in forza di un'errata interpretazione della Finanziaria 2004.

Nel secondo caso, invece, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'applicabilità dell'art. 4 comma 49 ed in particolare della parte relativa alla lotta alle fallaci indicazioni di provenienza su una partita di capi di abbigliamento sportivo prodotti in Cina, importati in Italia e recanti apposita etichetta con la dicitura "...ITALY" oppure cartellino con la scrittura "...", con striscia sottostante recante i colori della bandiera italiana ed un riquadro con la dicitura "ITALY".

I giudici di legittimità, non hanno ritenuto che le diciture riportate nelle etichette configurassero l'ipotesi della fallace indicazione in quanto la loro funzione era solo quella di indicare il nome e la nazionalità del produttore e non di indurre il consumatore in inganno sull'effettiva origine del prodotto stesso.

Anche in questa seconda pronuncia, peraltro, la Corte non avrebbe potuto decidere altrimenti: l'applicazione delle diciture e dei simboli italiani sul prodotto non soddisfacevano il requisito dell'induzione in inganno del consumatore in quanto sui capi d'abbigliamento erano comunque correttamente presenti anche etichette con l'indicazione del marchio di provenienza ovvero l'indicazione del nome e della nazionalità del produttore.

La Terza Sezione ha inoltre inteso ribadire quanto dalla stessa già espresso nella precedente decisione di febbraio in merito alla stringente necessità che il legislatore si decida ad emettere una compiuta normativa relativamente al marchio d'origine così da consentire una maggiore e più efficace difesa del sistema produttivo italiano.

La posizione della Corte appare condivisibile in quanto la distinzione tra origine e provenienza di un prodotto è elemento di sempre maggiore rilevanza, poiché, in un mercato globalizzato, il collegamento tra un bene ed una determinata realtà sociale portatrice di un qualche genere di "potere di attrazione" può fare aggio su beni simili per prezzo o qualità. Se, dunque, l'origine geografica di un bene o servizio ha assunto un peso determinante sulla scelta del consumatore finale, pure non si può non sottolineare la scarsa disciplina in merito alla tutela dello stesso.



La disciplina sui segni distintivi, infatti, sia a livello comunitario che nazionale da sempre pone attenzione al problema della provenienza di un prodotto da un determinato soggetto economico, essendo del tutto irrilevante l'origine geografica del prodotto ai fini dell'individuazione del titolare della responsabilità giuridica per i danni prodotti ai consumatori da detti beni.

Questa impostazione, giustificata negli anni '80-'90 dall'esigenza di armonizzare le tecniche di produzione e garantire ai consumatori del Mercato Unico i medesimi standard di qualità e le medesime tutele, ora sembra avere fatto il suo tempo. A fronte della sfida epocale di Paesi in via di sviluppo, spesso spregiudicati nell'agire sui mercati internazionali, che operano al di fuori dei regimi di tutela e garanzia dei Paesi più avanzati, la possibilità di rintracciare il produttore/responsabile di un determinato bene o servizio non sortisce i medesimi effetti di fare salvi gli utenti da danni da prodotto.

Negli ultimi anni, l'urgenza di una più ferrea disciplina anche sul marchio di origine si è fatta più concreta perché nella distinzione geografica dei prodotti si riflette anche la distinzione tra i "sistemi Paese" che stanno intorno alla società produttrice: le regole tecniche di produzione, i sistemi integrati di controllo qualità e sicurezza, l'*humus* culturale dal quale emerge l'idea del prodotto e l'osservanza di forme di tutela per i consumatori implementate da un ordinamento giuridico credibile.

Ormai, in una competizione globale su tutte le tipologie di prodotto, quando qualche nicchia produttiva è conservata in esclusiva da un Paese, la riconducibilità di un dato bene a quel complesso di cultura, tradizione, norme e garanzie che sono il retaggio industriale di un Paese può essere determinante per orientare i gusti del consumatore.

In prospettiva, l'osservazione della Corte Suprema, che ha respinto l'impugnazione della Procura in quanto la società aveva ben applicato la disciplina del marchio di provenienza, sull'impossibilità di pronunciarsi in ordine alla tutela del "Made in Italy" appare significativa.

La Corte, infatti, alla luce dell'art. 4 comma 49, ha ben rigettato il ricorso ma ha sottolineato che a tutt'oggi non è stato istituito il marchio "Made in Italy", nonostante quanto previsto dai commi 61-63 dello stesso articolo che parlano di "merci integralmente prodotti sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" e che tale lacuna non ha permesso di sanzionare l'applicazione sugli indumenti di cartellini recanti i colori della bandiera italiana e di riquadri con la dicitura "ITALY".

A tal proposito, appare opportuno evidenziare che dal dicembre 2003 la tutela del marchio "Made in Italy" attende un apposito Regolamento che lo disciplini in modo compiuto.

Successivamente alle sentenze qui in esame, il DL sulla competitività (n. 35/2005 in vigore dal 17 marzo 2005) ha introdotto l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, con

compiti di coordinamento per la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di monitoraggio del contrasto della contraffazione e di coordinamento sulla vigilanza in dogana, anche se, in costante assenza della promessa normativa sul marchio d'origine, nemmeno questa misura appare risolutiva per la difesa dei prodotti italiani sul fronte della tutela dell'origine.

I contrasti – qui riportati – sull'interpretazione e sul campo applicativo della disciplina dettata dalla Finanziaria 2004, hanno peraltro costretto l'Agenzia delle Dogane ad emettere una circolare indirizzata a tutte le Direzioni Regionali per precisarne il senso.

In detta comunicazione interna l'Agenzia accoglie in toto l'interpretazione della legge n. 350/2003 come espressa dalla Suprema Corte nelle due citate sentenze e limita l'applicazione dell'art. 4 comma 49 solamente ai casi in cui la *fallace indicazione* abbia caratteristiche tali da “oscurare” fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un esame sommario del prodotto, limitando così il campo d'intervento ad un numero di casi davvero ridotto.

Da ultimo, giova riportare il progetto di legge che è attualmente all'esame della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati relativo all'emanazione di un nuovo Testo Unificato “Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani” che si propone di regolamentare il marchio “100 per 100 Italia” da apporre solamente sui beni la cui ideazione, disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento siano interamente avvenuti nel territorio italiano.

Si sottolinea, comunque, la difficoltà di applicazione di un marchio di tal fatta, in quanto la realtà industriale dei nostri anni mostra che la sinergia tra imprese o altri soggetti economici – anche di altri Paesi – può giovare molto in termini di efficienza ed economicità ed è vincente nei risultati.

Nella prospettiva, dunque, sarà sempre meno probabile l'applicazione di tale marchio che resterebbe appannaggio di poche realtà produttive di nicchia ed estranee alla competizione globale.

Attualmente, dunque, a parte alcuni settori specifici, non esiste l'obbligo di dichiarare il Paese di fabbricazione delle merci in commercio, ma qualora il produttore od il rivenditore decidesse di apporre un marchio d'origine sui beni vi è semplicemente il divieto di apporre indicazioni di provenienza false o mendaci.

In pratica, nessuno è obbligato a scrivere che il prodotto è fabbricato in un luogo ovvero in un altro, potendo semplicemente indicare il nome e la nazionalità del produttore, ma è vietato apporre marchi o simboli che possano trarre in inganno il consumatore e fargli

credere che il prodotto sia originario di un Paese diverso rispetto a quello di effettiva produzione.

Avv. Saba Kiflé

Avv. Nicola Perrotti