GUIDE AI DIRITTI

Marchi e denominazioni? Vai sul sicuro.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Marchi e denominazioni?
Vai sul sicuro.

Camera di commercio di Torino

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Direzione scientifica della collana Guide ai diritti
Raffaele Caterina, Sergio Chiarloni, Lucia Delogu – Docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, componenti della Commissione di regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino

Autore
Elena Emma Piccatti

Coordinamento editoriale
Claudia Savio, Maria Elena De Bonis, Arianna Bortolotti – Settore Conciliazione e Regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino

Coordinamento grafico: Settore Comunicazione esterna, Camera di commercio di Torino

Ideazione Grafica copertina: Art Collection snc
Ideazione Grafica interno: Animatif Comunicazione
Stampa: Mcl - officine poligrafiche
Finito di stampare: dicembre 2010

Stampa su carta ecologica certificata Ecolabel

Camera di commercio di Torino

Indice

Introduzione 5

Capitolo primo
Il marchio individuale 9

Capitolo secondo
I marchi collettivi
2.1 Un po' di storia 18
2.2 La disciplina attuale 20

Capitolo terzo
DOP e IGP 23

Capitolo quarto
Il fenomeno, il pericolo e i danni 33

Capitolo quinto
La contraffazione è reato
5.1 È punita la contraffazione di marchi 43
5.2 È punita la contraffazione di DOP o IGP 49
5.3 È punita la vendita di prodotti con marchi o sigle DOP e IGP contraffatti 50
5.4 L'imitazione 54
5.5 L'inganno 61
5.6 È punita per contraffazione anche la società 65
5.7 È punito l'acquirente consapevole della contraffazione 66

Camera di commercio di Torino

Camera di commercio di Torino

Introduzione

Proprietà intellettuale e proprietà industriale: "l'idea che le idee possano essere di proprietà di qualcuno"[1].

Contraffazione: il furto delle idee.

"Proprietà intellettuale" significa proprietà di ciò che è frutto della creatività dell'uomo[2]: per semplificare, proprietà delle idee.

Il diritto di proprietà intellettuale è il diritto di chi ha avuto un'idea di realizzarla in esclusiva, ossia di evitare che altri la "copino", e di trarne i benefici economici che ne derivano: chi ha per primo l'idea di creare un oggetto fatto in un certo modo ha il diritto di costruirlo, impedendo che altri lo costruiscano uguale senza il suo consenso, e poi di utilizzarlo o venderlo e così trarne guadagno. Questo vale per molte cose: dalla formula di un farmaco, alla trama di un film, al design automobilistico, ad un modello di vestiario.

In campo internazionale ed europeo la locuzione "proprietà intellettuale" comprende quelle che in Italia si distinguono in proprietà intellettuale in senso stretto (il diritto d'autore o *copyright*) e proprietà industriale[3].

I principali strumenti giuridici utilizzati per proteggere la proprietà intellettuale sono tre: la registrazione di marchi, disegni e modelli, la brevettazione delle invenzioni, il diritto d'autore, che governa opere letterarie, figurative,

Note

(1) *Moisés Naim,* Illecito, *Mondadori, Milano, 2006, 127.*

(2) *Cianfarini,* La responsabilità penale in materia di proprietà industriale, *Maggioli, Sanmarino, 2007, 16.*

(3) *Su questo: Ubertazzi,* Commentario breve al diritto della concorrenza, *Padova, 2004, 151 ss. e Cianfarini, op. cit., 16 ss.*

Camera di commercio di Torino

musicali, software e banche dati.

Nella maggior parte dei Paesi sono utilizzati questi strumenti giuridici, ma le leggi che li disciplinano e le prassi che li governano sono diverse da una nazione all'altra. Sia a livello europeo sia a livello internazionale è comunque possibile che accordi tra Stati fissino regole comuni per proteggere la proprietà intellettuale, come meglio si vedrà in seguito in relazione allo specifico oggetto di questa Guida.

La protezione della proprietà intellettuale è innanzitutto protezione dalla contraffazione.

Per comprendere che cosa sia la contraffazione basta pensare che se le idee possono essere possedute, possono essere anche acquistate, vendute, concesse in licenza, rubate.

La contraffazione è appunto il furto delle idee, nel senso che chi copia da colui che ha avuto l'idea ruba parte del valore dell'idea stessa.

In questa Guida ci si occuperà in particolare della proprietà industriale, che il Codice di Proprietà Industriale (d'ora innanzi CPI)[4] definisce come comprensiva di "marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali"[5], ed ancora più in particolare dei marchi collettivi, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, quale strumento di aggregazione tra produttori utile per valorizzare i prodotti e per garantire i consumatori sull'origine, provenienza e qualità dei prodotti stessi.

Ci si occuperà poi dei rischi che dalla contraffazione di tali marchi collettivi o indicazioni di provenienza o denominazioni di origine possono derivare: rischi di

Note

(4) *Decreto legislativo 10.2.2005 n. 30.*

(5) *Art. 1 CPI.*

Camera di commercio di Torino

lesione dell'integrità fisica e rischi d'inganno per i consumatori inconsapevoli, rischi di sanzioni, anche penali, per i contraffattori e per gli acquirenti consapevoli.

Per una panoramica più generale sulla contraffazione si rinvia alla Guida di questa Collana: "*Truffe da contraffazione? Vai sul sicuro*"; con particolare riferimento agli alimenti, si rinvia alla Guida di questa Collana: "*Cibi contraffatti? Vai sul sicuro.*"

Camera di commercio di Torino

Camera di commercio di Torino

Il marchio individuale

Tutti sappiamo che i prodotti e i servizi che ogni giorno acquistiamo recano dei segni che li distinguono da altri della stessa categoria, e in particolare presentano uno o più "marchi", che ci consentono di individuare i prodotti o i servizi tra gli altri della stessa categoria e di aspettarci che essi abbiano determinate caratteristiche proprio in quanto presentano quel o quei marchi.

Tradizionalmente, il marchio ha appunto la funzione di consentire al consumatore di scegliere un certo prodotto o servizio tra prodotti o servizi analoghi provenienti da produttori differenti: se soddisfatto, il consumatore cercherà altre volte il medesimo prodotto o servizio, riconoscendolo appunto dal marchio; se insoddisfatto, all'opposto, individuerà quel prodotto o servizio e non lo acquisterà più. Il marchio pertanto è anche indicatore della qualità del prodotto, nel senso che il consumatore, sapendo che i prodotti di un certo produttore presentano una qualità per lui soddisfacente o insoddisfacente, può regolare le proprie scelte di acquisto in relazione a tali valutazioni.

Osservando la situazione da un altro lato, il produttore attraverso il marchio comunica con il consumatore[6], facendogli sapere che determinati prodotti o servizi sono i suoi e che pertanto avranno determinate caratteristiche. Il marchio è in questo senso uno strumento decisivo nella strategia commerciale di un'impresa, al punto da rappresentare una parte consistente del suo valore economico,

Note

(6) *Individuano il marchio come strumento di comunicazione con il consumatore, in particolare, Albissinni – Carretta,* La qualificazione commerciale dei prodotti attraverso l'utilizzo dei marchi collettivi, *INDIS, Unioncamere, 2003, 4.*

Camera di commercio di Torino

poiché, attraverso il marchio, il produttore può garantirsi il diritto esclusivo di sfruttamento, quindi di profitto economico, in relazione ai prodotti fabbricati o commercializzati o ai sevizi prestati dalla propria impresa.

Per marchio si intende **qualsiasi segno che possa essere rappresentato graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese[7].

I marchi possono distinguersi in:

- marchi di fabbrica (per individuare prodotti fabbricati da una certa impresa)
- marchi di commercio (per individuare prodotti messi in commercio da una certa organizzazione commerciale)
- marchi di servizi (per individuare un'attività di prestazione di servizi ad altre imprese od a consumatori, ad esempio trasporti, ristorazione, costruzioni, assicurazioni).

Possono inoltre distinguersi in:

- marchi **denominativi** o **verbali** (costituiti da parole, anche di fantasia). Ad esempio, sono registrati come marchi verbali "nutella"[8], che è registrato finanche in cirillico[9], "nutella ferrero"[10], "pane e nutella"[11], "che colazione sarebbe senza nutella"[12]
- marchi **figurativi** (costituiti da emblemi e colori, parole abbinate ad una

Note

(7) Art. 7 CPI per il diritto italiano ed art. 14 comma 1; Reg. CE 207/2009 per i marchi comunitari, su cui v. un cenno infra.

(8) Registrazione più recente: n. 0001302800 del 3.6.2010; www.uibm.gov.it

(9) Registrazione n. 743201 del 20.1.1998; www.uibm.gov.it

(10) Dove "Ferrero" è parte della ragione sociale del soggetto richiedente la registrazione. Registrazione n. 1058018 del 26.11.2003; www.uibm.gov.it

(11) Domanda n. TO2010C000761 depositata l'8.3.2010; www.uibm.gov.it

(12) Domanda n. TO2010C000760 depositata l'8.3.2010; www.uibm.gov.it

Camera di commercio di Torino

grafia particolare, disegni, vignette etc.)

- marchi **complessi** (costituiti da elementi sia figurativi sia denominativi), di colore (costituiti da tonalità cromatiche o combinazioni di colori)
- marchi **sonori** (ad esempio le sigle di programmi radiotelevisivi)
- marchi di **forma** o tridimensionali (costituiti dalle forme dei prodotti o dalle loro confezioni, purché la forma non sia resa necessaria dalla natura stessa del prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - nel qual caso l'uso esclusivo potrebbe essere tutelabile con brevetto o modello di utilità - o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto[13]. Ad esempio, la bottiglietta che contiene una bevanda potrà costituire marchio di forma se ha una forma particolare. Inoltre è tutelabile come il marchio ma non è marchio il "disegno" o "modello" costituito dall'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento[14])
- marchi **olfattivi** (costituiti da odori riproducibili tramite formula chimica o composizione galenica)[15].

Vari marchi possono coesistere sul medesimo prodotto. Ad esempio, il prodotto *Ferrero Rocher* è tutelato attraverso registrazioni di diversi marchi: sia per la forma del prodotto scartato, sia per la forma del prodotto incartato, sia per

Note

(13) *V. art. 9 CPI.*

(14) *V. art. 31 CPI.*

(15) *Per queste distinzioni v. in particolare Albissinni – Carretta,* La qualificazione commerciale dei prodotti attraverso l'utilizzo dei marchi collettivi, *INDIS – Unioncamere, 2003, 6 e* Creare e innovare consapevolmente, *Camera di commercio di Torino, 2009, 61-62.*

Camera di commercio di Torino

l'etichetta raffigurata anche sulla confezione, che è marchio sia denominativo sia figurativo in quanto contiene segni grafici particolari e parole, le quali poi sono a loro volta registrate anche come marchi denominativi[16].

Per tutelare appieno il diritto esclusivo di offrire prodotti o servizi recanti un determinato marchio, vale a dire per godere dell'esclusiva nell'utilizzo del marchio stesso, il produttore dovrà registrarlo[17].

La registrazione sarà concessa a condizione che il marchio presenti determinati requisiti, che in sintesi sono:

- la **novità**: il marchio
  - non deve coincidere con nomi o segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
  - non deve essere identico o simile ad un segno già noto/registrato/in corso di registrazione come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o simili, se per la somiglianza tra i marchi possa determinarsi confusione per il pubblico, il quale potrebbe associare i due segni[18].

Note

(16) *Convegno 7.7.2010 presso l'Unione Industriale di Torino per la giornata nazionale anti contraffazione. Relazione Massimo Gaidano, Sorematec – Ferrero Group.*

(17) *La registrazione può essere chiesta da chiunque usi o intenda usare un marchio nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese che ne facciano uso con il suo consenso, ed intenda escludere la possibilità che altri lo usino. Può pertanto trattarsi di persone fisiche, persone giuridiche private (società, associazioni ad es.), persone giuridiche pubbliche (amministrazioni statali, regionali, ad es.). La registrazione può essere chiesta alle Camere di Commercio o all'Ufficio Brevetti e Marchi. Sui particolari a proposito delle modalità di registrazione si rinvia a* Creare e innovare consapevolmente, *Camera di commercio di Torino, 2009, 57 ss.*

(18) *V. art. 12 CPI.*

Camera di commercio di Torino

- la **capacità distintiva**: il marchio non può consistere esclusivamente in nomi o segni costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi o in indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare (a meno che non abbiano acquistato carattere distintivo per l'uso che ne sia stato fatto prima della presentazione della domanda di registrazione)[19]:
  - la specie, ad esempio officina botanica per piante e fiori naturali
  - la qualità, ad esempio "crescita miracolosa" per fertilizzanti
  - la quantità, ad esempio "molto"
  - la destinazione, ad esempio "prevenzione salute" per riviste mediche o "fonder" per materiale chimico termico per fonderie di ferro e metallo[20]
  - il valore
  - la provenienza geografica: qualora il nome geografico descriva caratteristiche del prodotto o sia associato dai consumatori a caratteristiche del prodotto; se si tratta di un nome geografico senza nessuna attinenza alla effettiva provenienza del prodotto, la registrazione non è esclusa. È valido il marchio costituito anche, ma non solo, dall'indicazione della provenienza geografica e comunque l'indicazione geografica deve essere vera. Ad esempio, sono stati ritenuti validi il marchio Capri per le sigarette ed Amaro Silano perché amari e digestivi non sono prodotti tipici della zona; non sono stati ritenuti validi India per il caffè, perché l'India è uno dei principali produttori di caffè, Montecassino per prodotti fabbricati altrove, New England per abbigliamento fabbricato in Italia[21]

Note

(19) V. art. 13 CPI.

(20) Cass. Civ., I, 9.10.1992, 11017, Trizza Donati/s.r.l. Senaf.

(21) Cass., Civ., I, 23.1.1993, Ministero dell'Industria / Unione SSA di E. Mantegnani e C.; sulle denominazioni di origine protetta e sulle indicazioni geografiche protette si rinvia all'apposito capitolo.

Camera di commercio di Torino

- l'epoca di fabbricazione del prodotto,

- la **liceità**, il marchio non può essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; non può essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi e non può costituire violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi[22].

I diritti conferiti dalla registrazione al titolare del marchio consistono nella **facoltà di fare uso esclusivo del marchio**, con diritto di vietare a terzi di usare nell'attività economica senza il proprio consenso:

- segni identici al marchio registrato, per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato
- segni identici o simili al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o simili se a causa dell'identità o somiglianza tra marchi e prodotti possa determinarsi il rischio di confusione per i consumatori
- segni identici o simili al marchio registrato, per prodotti o servizi anche non simili, se il marchio registrato gode di rinomanza e l'uso del segno potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio (es.: Cocacola)[23].

I diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono** però al titolare di vietare a terzi l'uso nell'attività economica:

- del loro nome o indirizzo (es.: "Panna Elena" non potrà vietare ad altri di utilizzare "Elena" a chi si chiami Elena nella propria attività commerciale)
- di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del

Note

(22) *V. art. 14 CPI.*

(23) *V. art. 20 CPI.*

Camera di commercio di Torino

prodotto o del servizio

- del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori i pezzi di ricambio, purché vi sia un uso conforme ai principi della correttezza professionale[24].

I diritti conseguenti alla registrazione di un marchio sono tutelati sul territorio del Paese nel quale la registrazione è stata concessa. È però possibile presentare la domanda di registrazione in più Paesi anche contemporaneamente, con singoli depositi della domanda di registrazione in ciascun Paese o con un solo deposito valido per più Paesi che aderiscano a specifiche convenzioni in materia, come nel caso del marchio comunitario o del marchio internazionale[25].

Per registrare il marchio internazionale è necessario essere titolari di un marchio cosiddetto base, vale a dire registrato in uno dei Paesi membri della convenzione, del quale si chiede poi la tutela attraverso la registrazione anche in altri Paesi aderenti alla convenzione.

Per registrare il marchio comunitario non è necessario essere titolari di un marchio base e la registrazione vale per tutti i Paesi dell'Unione Europea, senza possibilità di escluderne alcuni[26]. I requisiti per la registrazione sono molto simili a quelli previsti nel diritto italiano indicati qui sopra.

Note

(24) *V. art. 21 CPI.*

(25) *Per approfondimenti sulla registrazione si rinvia a* Creare e innovare consapevolmente, cit., *77 ss.*

(26) *Il marchio comunitario è disciplinato dal regolamento CE del Consiglio n. 207/2009 del 26.2.2009. La domanda di registrazione va presentata direttamente all'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) ad Alicante (Spagna) o all'Ufficio nazionale, per l'Italia l'Ufficio brevetti e marchi, il quale la trasmetterà all'UAMI.*

Camera di commercio di Torino

Camera di commercio di Torino

I marchi collettivi

Parzialmente diversi dai marchi individuali descritti nel paragrafo precedente sono i marchi collettivi:

- la cui **funzione** principale non è quella di distinguere i prodotti o servizi di un singolo imprenditore da quelli di altri imprenditori, ma quella di garantire la **qualità** del prodotto, anche sotto il profilo dell'origine territoriale[27]
- la cui **caratteristica** principale consiste nella **dissociazione tra la titolarità e l'uso del marchio**: è titolare del marchio collettivo un soggetto terzo rispetto ai singoli imprenditori che producono i beni o servizi sui quali sarà apposto il marchio collettivo; sovente si tratta ad esempio di consorzi tra gli imprenditori medesimi; possono fare uso del marchio collettivo singole imprese, le quali possono essere o non essere legate da un rapporto di partecipazione all'ente titolare del marchio collettivo e si assoggettano **all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli** stabiliti da un regolamento la cui osservanza è curata appunto dal titolare del marchio collettivo.

Tali marchi collettivi possono essere utilizzati contemporaneamente da più imprenditori ed in genere sono aggiunti sul prodotto al marchio individuale[28].

Note

(27) *È definizione largamente condivisa. Ad es., in giurisprudenza, v. T. Roma, 21.3.1994, in* Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 699; in dottrina, Albisinni-Carretta, op. cit., 16.*

(28) *V. Sbrenna, sub art. 2570, in Rescigno (a cura di),* Commentario al codice civile*, Giuffrè, Milano, 208, 4999, ivi, 4999, con citazione di Marasà-Masi-Oliveri-Spada-Spolidoro-Stella Richter,* Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, 83 ss., e v. Vanzetti-Di Cataldo,* Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 293.*

Esempi di marchi collettivi possono essere: “pura lana vergine”, “vero cuoio”, “gallo nero” del Chianti, “vetro artistico di Murano”[29].

2.1 Un po’ di storia

I marchi collettivi si svilupparono nella pratica commerciale in modo diverso nell’Europa continentale e nel mondo anglosassone, con riflessi anche sulla disciplina giuridica del fenomeno.

Nel 1905 la Gran Bretagna disciplinò[30] quello che era un marchio di certificazione, prevedendo che un ente o un soggetto, privato o pubblico, chiamato a verificare che certi beni possedessero determinate caratteristiche quanto alla loro origine, composizione o modo di produzione ed a rilasciare una certificazione in ordine alla presenza delle caratteristiche in questione, potesse registrare un marchio per attestare l’avvenuta certificazione mediante l’apposizione del segno costituente il marchio stesso sui beni certificati. Non era richiesto che i produttori che chiedevano la verifica dei prodotti e l’autorizzazione ad apporvi il marchio di certificazione fossero anche membri dell’ente certificatore o ad esso legati da un rapporto di associazione[31].

In altri Paesi i marchi collettivi erano invece caratterizzati, più che dall’aspetto della garanzia di caratteristiche e qualità dei prodotti sui quali fossero apposti, dal fatto che le imprese che avevano il diritto di apporre il marchio collettivo sui propri prodotti fossero per così dire associate all’ente che di tale marchio era titolare. In questo modo la

Note

(29) *Per questi esempi: Barbuto, sub art. 2570, in Ruperto (a cura di),* Commentario al codice civile, *Giuffrè, Milano, 2005, 3895 ss., ivi, 3897 e Vanzetti.Di Cataldo, op. cit., 293.*

(30) *Con il Trade Mark Act.*

(31) *V. Ricolfi,* Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione, *in corso di pubblicazione, 2 ss.*

garanzia di qualità dei prodotti era più implicita, così come avviene per il marchio individuale, nel senso che le caratteristiche e le qualità dei prodotti recanti un certo marchio sono note al consumatore in quanto egli sa che quel produttore (o nel caso del marchio collettivo quel gruppo di produttori) offre prodotti o servizi con certe caratteristiche.

A livello internazionale il marchio collettivo fu riconosciuto giuridicamente nel 1911 dai Paesi che adottarono la Convenzione di Unione di Parigi (CUP)[32].

Questo accordo tra Stati prevedeva che i Paesi ad esso aderenti dovessero "proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività", senza specificare se il marchio collettivo presupponesse, da un lato, una certificazione della qualità dei prodotti - per così dire alla maniera anglosassone - o, dall'altro, un rapporto associativo tra le imprese che potessero apporre il marchio collettivo con l'ente titolare dello stesso - per così dire alla maniera continentale.

Nell'Europa continentale si svilupparono poi due varianti dei marchi collettivi: nell'una il marchio collettivo attestava semplicemente che i beni sui quali era apposto provenissero da imprese accomunate dall'appartenenza all'associazione titolare del marchio collettivo; nell'altra, il marchio collettivo aveva anche la funzione di attestare la presenza, nei prodotti sui quali era apposto, di caratteristiche comuni, derivanti dal luogo o dai metodi di produzione.

Il terreno di elezione per la nascita e lo sviluppo dei marchi collettivi è stato quello delle produzioni agricole, in particolare vinicole e casearie, ma non sono mancati esempi di produzioni, soprattutto artigiane, di altro tipo[33].

Note

(32) *Nel 1883 molti Stati del mondo occidentale adottarono la Convenzione di Unione di Parigi e nel 1911 il testo della Convenzione fu revisionato nella conferenza di revisione di Washington con l'introduzione, fra l'altro, appunto della disciplina del marchio collettivo.*

(33) *Sul tema: Bottero,* Proprietà intellettuale e valorizzazione del territorio, *in Santagata-Trimarchi (a cura di),* Turismo culturale e crescita del territorio. Identità, tradizioni e piaceri del Monferrato, *Franco Angeli, 2007, 171 ss.*

2.2 La disciplina attuale

L'art. 2570 del codice civile prevede che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti".

L'art. 12 comma 1 CPI prevede che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

Emerge da queste definizioni che l'attuale disciplina del marchio collettivo riunisce la figura di marchio collettivo "continentale", in quanto non esclude il vincolo associativo tra ente titolare del marchio collettivo ed imprese che possono farne uso, e la figura di marchio collettivo "anglosassone", in quanto l'ente titolare del marchio ha la funzione di garantire origine, natura, qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio collettivo, con prevalenza, così, dell'aspetto della garanzia e della certificazione[34].

Chi chiede la registrazione di un marchio collettivo deve infatti presentare un regolamento, nel quale siano indicati: i soggetti abilitati ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione se si tratta di marchio collettivo di "modello continentale", le condizioni per utilizzare il marchio, i controlli e le sanzioni di competenza del titolare del marchio[35].

Per "**origine**" s'intende un'origine geografica rilevante rispetto alla qualità

Note

(34) *V. Ricolfi, Marchi collettivi geografici,* cit., 8.

(35) *V. Baldini-De Simoni, relazione al convegno sulla contraffazione alimentare del 7.10.2009 presso la Camera di commercio di Torino.*

Camera di commercio di Torino

del prodotto (il che rileva in particolare per i prodotti agricoli: si pensi a vini, formaggi, salumi)[36].

Diversamente da quanto la legge prevede per il marchio individuale, il marchio collettivo "può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi", pertanto, a differenza del marchio individuale, il marchio collettivo **può essere anche marchio geografico**.

A proposito del marchio collettivo geografico, la legge giustamente garantisce l'accesso all'uso del marchio a tutte le imprese dotate dei requisiti richiesti dal regolamento di uso del marchio collettivo. Non vi sarebbe, infatti, ragione di riservare l'uso di una denominazione geografica ad alcune imprese soltanto e non a tutte le imprese insediate su un certo territorio e che possano offrire beni equivalenti, solo perché la denominazione geografica sia stata registrata come marchio collettivo da un ente al quale partecipino soltanto alcuni degli operatori del settore di quei luoghi. È pertanto ammessa la registrazione di marchi collettivi geografici a condizione che l'utilizzo di tale marchio sia consentito a tutti gli imprenditori che siano disposti a rispettare il regolamento di utilizzo dello stesso[37].

Inoltre il marchio collettivo geografico consente che altri impieghino lo stesso nome (indicatore dell'origine dei prodotti) nel commercio, purché conformemen-

Note

(36) *Tra i tanti, Vanzetti-Cataldo, op. cit., 293. Parzialmente difforme Floridia,* Il riassetto della proprietà industriale, commento al d. lgs. 10.2.2005 n. 30, *Giuffrè, Milano, 2006, 83.*

(37) *Art. 11 co. IV CPI. Ne sostiene l'interpretazione sopra proposta per tutti i marchi collettivi: Spada,* Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione, *in* Scritti in onore di G. Minervini, *vol. II,* Impresa, concorrenza, procedure concorsuali, *Morano, Napoli, 1997, 475 ss.,* ivi, *477 ss.; lo cita ed afferma che tale lettura può vieppiù sostenersi per i marchi collettivi geografici: Ricolfi,* op. cit., *14.*

Camera di commercio di Torino

te alla correttezza professionale e cioè soltanto come "indicazione di provenienza"[38] (geografica). Ad esempio, se è registrato in un marchio collettivo geografico il nome Santa Maria della Versa, può essere concesso ad un imprenditore che non possa apporre il marchio collettivo (perché non associato all'ente titolare del marchio collettivo stesso, o perché non ne ha richiesta la certificazione) di scrivere sulla propria etichetta "spumante X di Y" (dove X è il nome dello spumante ed Y il nome del produttore) e, in altra parte dell'etichetta, "prodotto ed imbottigliato per Y in Santa Maria della Versa"[39].

Per **natura** s'intende la qualità che il prodotto deve possedere in base alle materie prime utilizzate.

Per **qualità** s'intende quella espressa nel regolamento d'uso.

Per gli altri aspetti i marchi collettivi sono soggetti alla disciplina del CPI in quanto compatibile[40], cosicché altri elementi caratterizzanti i marchi individuali caratterizzano anche i marchi collettivi (ad esempio il requisito della novità per la registrazione del marchio).

Può chiedere ed ottenere la registrazione del marchio collettivo qualsiasi soggetto, privato o pubblico, persona fisica o persona giuridica. Ad esempio, consorzi, società consortili, GEIE, società, cooperative, associazioni riconosciute e non riconosciute[41].

I marchi collettivi, come quelli individuali, possono essere registrati sia a livello nazionale sia a livello comunitario. In particolare, il marchio collettivo comunitario è disciplinato dagli artt. 66 segg. del regolamento CE del Consiglio n. 207/2009, il quale prevede requisiti e regole simili a quelle dettate dalla normativa nazionale sin qui esaminata.

Note

(38) *Art. 11 co. IV CPI.*

(39) *Esempio tratto da Ricolfi,* op. cit., *18.*

(40) *Art. 11 co. V CPI.*

(41) *V. ad es. Ricolfi, op. cit., 12, e Albisinni-Carretta,* op. cit., *15.*

Camera di commercio di Torino

DOP e IGP

Simili ai marchi collettivi quanto all'aspetto di garanzia dell'origine di un prodotto, e conseguentemente delle qualità determinate da tale origine, sono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

La legge italiana stabilisce che, "sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano:

- un paese
- una regione
- una località

quando siano adottate per designare un prodotto

- che ne è **originario**
- le cui qualità, reputazione o caratteristiche **sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine**, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione"[42].

La protezione assicurata dalla legge si esprime nel divieto di utilizzare tali indicazioni geografiche o denominazioni di origine nonché "qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano:

- che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine
- che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che pro-

Note

(42) Art. 29 CPI. A titolo di esempio si rammenta l'albo noccioleti, tenuto dalla Camera di commercio di Torino, al quale si possono iscrivere i terreni impiantati a nocciolo rivendicabili con l'Indicazione Geografica Protetta "Nocciole del Piemonte".

Camera di commercio di Torino

vengono da una località designata da un'indicazione geografica"[43] quando così non è.

Chi viola tale divieto è punito. Per la descrizione degli illeciti e delle sanzioni previsti per chi violi tale divieto si rinvia all'apposito capitolo.

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è accordata non solo a livello nazionale[44], ma anche a livello comunitario[45].

In particolare, secondo la normativa comunitaria, in relazione ai prodotti agricoli e alimentari, inclusi gli aceti di vino ma esclusi i prodotti vitivinicoli, si intende:

a) **denominazione d'origine**, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
   - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese
   - la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani
   - la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b) **indicazione geografica**, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
   - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese
   - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche

Note

(43) *Art. 30 CPI.*

(44) *Dal Codice di Proprietà Industriale dagli artt. 29 ss. già citati.*

(45) *Regolamento CE 510 del 20.3.2006; regolamento CE 509 del 20.3.2006 per le Specialità Tradizionali Garantite.*

Camera di commercio di Torino

possono essere attribuite a tale origine geografica

- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le **denominazioni tradizionali**, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1"[46].

Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (**DOP**) o di un'indicazione geografica protetta (**IGP**), un prodotto agricolo o alimentare **deve essere realizzato seguendo specifiche regole**.

Tali regole sono contenute in "**disciplinari di produzione**", i quali debbono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare

c) la delimitazione della zona geografica [...]

Note

(46) Art. 2 Reg. CE 510/2006, che così prosegue: "3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata

b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime

c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d'origine nel paese d'origine anteriormente al 1 maggio 2004".

Camera di commercio di Torino

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata [...]

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti [...]

f) gli elementi che giustificano:

- il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l'ambiente geografico [...] o, a seconda dei casi
- il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica [...]

g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione

i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali[47].

DOP e IGP in ambito **comunitario** sono tutelate mediante **registrazione**.

La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione di produttori o di trasformatori dei prodotti in relazione ai quali è chiesta la registrazione[48].

Va sottolineato che la normativa comunitaria prevede espressamente che una denominazione registrata secondo la normativa comunitaria può **essere impiegata da ogni operatore che commercializzi prodotti** agricoli o alimentari **conformi al disciplinare di produzione**[49].

Note

(47) *Art. 4 reg. CE 510/2006.*

(48) *Art. 5 reg. CE 510/2006.*

(49) *Art. 8 reg. CE 510/2006.*

Camera di commercio di Torino

Poiché la medesima soluzione era già stata in precedenza adottata dalla giurisprudenza italiana[50], tale principio può valere anche in relazione alle DOP e IGP protette a livello nazionale.

Inoltre anche soggetti diversi da quelli che hanno il diritto di utilizzare le DOP e le IGP, qualora il loro nome corrisponda ad una di tali DOP o IGP possono apporlo sui propri prodotti, purché in modo tale da non ingannare il pubblico (vale a dire, deve potersi capire che si tratta del nome del produttore e non della denominazione di origine)[51].

La normativa comunitaria prevede inoltre che le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti[52].

Note

(50) *Trib. Saluzzo, 5.1.2001, in* Giur. it., *2001, 318.*
(51) *Art. 30 comma II CPI.*
(52) *Art. 13 reg. CE 510/2006.*

Camera di commercio di Torino

Se è registrata una denominazione di origine, non può essere registrato un marchio corrispondente ad una delle situazioni appena elencate per lo stesso tipo di prodotti.

È ammesso invece il contrario, vale a dire se è già registrato o comunque lecitamente in uso un marchio corrispondente a tali situazioni prima della richiesta di registrazione della denominazione di origine, la registrazione di quest'ultima è concessa e potranno coesistere marchio (verosimilmente marchio collettivo geografico, sul quale v. paragrafo precedente) e denominazione di origine[53].

Ad esempio, il consorzio del prosciutto di Parma è titolare del marchio costituito dalla corona ducale[54] ed ha anche ottenuto la registrazione a livello europeo della DOP[55].

Le aziende che partecipano al consorzio sono elencate sul sito internet del medesimo.

Il Consorzio si occupa della vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, presso allevatori, macellatori, produttori e commercianti di ogni livello; a tale attività sono destinati a tempo pieno vari ispettori cui è riconosciuta la qualifica di Agente di polizia giudiziaria, i quali possono pertanto svolgere, sull'intero territorio nazionale, qualsiasi tipo di accertamento, verifica, ispezione o controllo nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene o vende prosciutto, presso allevamenti, macelli e laboratori, negli eser-

Note

(53) V. T. Saluzzo 5.1.2001, Giur. it., 2001, 318. V. art. 30 CPI, secondo il quale sono fatti salvi I diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede e v. art. 14 reg. CE 510/2006.

(54) Registrato in oltre quaranta Paesi. V. www.prosciuttodiparma.com

(55) Il Consorzio promuove il prodotto nel mondo e gestisce il disciplinare di produzione Tutto quanto indicato nel Disciplinare è previsto, nello specifico, dalla Legge 13/2/90 n. 26 e dal D.M. 15/2/1993 n. 253.

Camera di commercio di Torino

cizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, nei ristoranti e nei pubblici esercizi. Le eventuali irregolarità sono perseguite in ambito amministrativo, civile o penale, in relazione alla natura delle irregolarità stesse; sulla descrizione degli illeciti e delle relative sanzioni si rinvia all'apposito capitolo.

Inoltre sia produttori sia trasformatori possono essere iscritti contemporaneamente a più prodotti DOP o IGP (basti pensare alle carni suine, che possono essere destinate alla trasformazione in diversi prodotti, a seconda della parte di animale utilizzata).

L'Italia è il primo Paese europeo per prodotti DOP e IGP registrati[56].

L'elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal Regolamento CE n. 510/2006 sopra citato, è consultabile sul sito del Ministero delle Poilitiche agricole, e riporta l'indicazione del nome del prodotto, del tipo di denominazione, della categoria merceologica di appartenenza del prodotto, del regolamento CE di riferimento, della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CE, delle Regioni o Province di cui il prodotto è originario[57].

Quanto ai vini, la normativa comunitaria li disciplina a parte, stabilendo la tutela di:

- **denominazioni di origine**, intese come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto vinicolo conforme ai seguenti requisiti:
  - "la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi

Note

(56) *Istat,* I prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, 11.9.2009, *dati aggiornati al 31.12.2008.*

(57) *Tratto da www.politicheagricole.gov.it*

Camera di commercio di Torino

fattori naturali ed umani

- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica
- la sua produzione avviene in detta zona geografica"

• **indicazioni geografiche**, intese come le indicazioni che si riferiscono "a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto vinicolo conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica
- la sua produzione avviene in detta zona geografica"[58].

Quanto alle Specialità Tradizionali Garantite (STG), la normativa comunitaria prevede la loro tutela descrivendole come "prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione" [59] in conformità del regolamento comunitario che le disciplina. Non è riconosciuta la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui "specificità" risieda nella provenienza o nell'origine geografica, intendendosi per "specificità" l'elemento o l'insieme degli elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla medesima categoria. Il profilo della tradizione si esprime come l'uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale, considerando le generazioni umane separate da almeno venticinque anni[60].

Camera di commercio di Torino

Note

(58) *Reg. CE 479/2008, art. 34.*

(59) *Reg. CE 509/2006, art. 2 lettera c).*

(60) *Reg. CE 509/2006., artt. 2 e 4.*

La disciplina delle STG è residuale rispetto a quella dei marchi e delle DOP e IGP, infatti essa si applica "ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi"[61], pertanto non sarà qui oggetto di approfondimento.

Camera di commercio di Torino

Note

(61) Art. 5 reg. CE 509/2006. Il termine proprietà intellettuale è inteso, come spesso accade in ambito internazionale, come comprensivo di quelle che in Italia sono distinte in proprietà industriale (disciplinata dal CPI) e proprietà intellettuale (disciplinata dalla legge sul diritto d'autore). Su questo v. infra.

Camera di commercio di Torino

Il fenomeno, i pericoli e i danni

Se la funzione tradizionale del marchio è quella di indicare la provenienza dei prodotti o servizi da un certo imprenditore, negli ultimi decenni esso è stato rivestito sempre più accentuatamente della "funzione di inflessibile gendarme dell'esclusiva dell'imprenditore sull'utilizzo del segno" così diventando il "più rilevante vantaggio competitivo per l'imprenditore"[62].

Al marchio sono stati via via associati significati ulteriori rispetto sia all'indicazione di provenienza dei prodotti da un determinato produttore, sia all'indicazione delle caratteristiche qualitative e delle funzionalità d'uso dei prodotti contrassegnati: ad esempio, l'identificazione di un particolare stile di vita o modo di pensare di chi vesta una determinata marca o consumi una particolare bevanda esercita un'elevata attrattiva all'acquisto sul consumatore desideroso d'identificarsi con quel particolare *way of life* associato al marchio. Si tratta del cosiddetto valore suggestivo del marchio, cioè una prospettiva sganciata dal riferimento alla capacità informativa del segno e concentrata invece sul potere attrattivo e di vendita che il segno incorpora[63].

Quanto ai marchi collettivi, in particolare geografici, ed alle sigle DOP ed IGP, essi esprimono il *way of life* legato al luogo di origine dei prodotti.

L'immagine di certi luoghi, e ad esempio, in particolare, dell'Italia, evoca

Note

(62) *Manca, La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana, CEDAM, Padova, 2009, 5.*

(63) *Sangiorgio, Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale, CEDAM, Padova, 2006, 59.*

Camera di commercio di Torino

buona qualità ed eccellenza produttiva.

Per comprendere la rilevanza della produzione di prodotti tutelati da marchi collettivi, DOP o IGP, basti ricordare che questi tutelano in gran parte prodotti alimentari e che in Europa quello dell'industria alimentare è il primo settore per fatturato e per occupazione ed in Italia è al secondo posto dopo l'industria metalmeccanica, con un fatturato al consumo di 8,851 miliardi di euro ed un export di 1,844 miliardi di euro (esportazione del 65% della produzione in Unione Europea e del 12,5% in USA).

Tra attività dirette e indotto, la produzione alimentare dà lavoro a più di 300 mila persone, rappresentando una risorsa insostituibile per l'economia locale, in particolare per alcune zone marginali di montagna e di collina che, altrimenti, non avrebbero molte altre possibilità di sviluppo[64].

La propensione all'esportazione di prodotti DOP e IGP è sempre crescente. Dal 2000 al 2008 il valore delle esportazioni di questi prodotti è letteralmente raddoppiato, passando da 704 a 1.390 milioni di euro. Nel frattempo è cresciuto anche il numero delle DOP e IGP, passando da 108 nel 2000 a 175 nel 2008 a 206 nel 2010. Le DOP e IGP italiane rappresentano da sole il 23% di tutte le denominazioni e indicazioni geografiche dell'Unione Europea e danno lavoro a oltre 80.000 imprese, di cui oltre 75.000 aziende agricole e quasi 6.000 imprese di trasformazione. L'attività di questa "filiera" produce un valore di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi realizzato con le esportazioni[65].

D'altra parte, rispetto a dieci anni fa il fenomeno della contraffazione è au-

Note

(64) *Contraffazione alimentare: "business" in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com.*

(65) *Esport in crescita per DOP e IGP ma attenzione al fenomeno della contraffazione, www.italia-news.it, 14.7.2010*

Camera di commercio di Torino

mentato in maniera esponenziale: +950% il numero dei casi di contraffazione e +608% i prodotti sequestrati. Secondo una stima dell'ICC *Counterfeiting Intelligence Bureau*, i prodotti "taroccati" rappresenterebbero circa il 10% degli scambi mondiali, per un valore di oltre 600 miliardi di dollari[66].

Secondo la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), a livello mondiale il "supermarket del falso" nel settore agroalimentare procura affari per 52,6 miliardi di euro: poco meno della metà del fatturato italiano in questo campo.

Solo negli Stati Uniti il giro d'affari relativo alle imitazioni dei formaggi italiani supera abbondantemente i 2 miliardi di dollari.

A livello italiano, l'agropirateria - ovvero la contraffazione in campo alimentare - ha creato un mercato con un fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro all'anno e, secondo rilievi del CENSIS, nel 2008 i sequestri operati dalle dogane europee sono aumentati del 26 per cento ed hanno avuto ad oggetto prevalentemente prodotti DOP o IGP[67].

Nel 2008 l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha accertato irregolarità nel 4,8% dei casi controllati nell'ambito della propria attività ispettiva[68].

Poiché l'immagine dell'Italia evoca buona qualità dei prodotti, eccellenza produttiva ed arte del "saper vivere", con grande prestigio soprattutto dei suoi

Note

(66) *Esport in crescita per DOP e IGP ma attenzione al fenomeno della contraffazione, www.italia-news.it, 14.7.2010*

(67) *Contraffazione alimentare: "business" in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com.*

(68) *Pantini,* La contraffazione dei prodotti Dop e Igp, *atti del convegno di Modena, 22.1.2010, www.ermesagricoltura.it*

Camera di commercio di Torino

prodotti alimentari, è comprensibile che i prodotti *italian sounding* siano redditizi anche per i contraffattori[69]: l'Italia infatti, subito dopo la Francia, è la più colpita dalla contraffazione, dall'agropirateria, dai "falsi d'autore" dell'alimentazione, comunque si voglia chiamare questo fenomeno[70].

Secondo Coldiretti, al primo posto delle imitazioni di prodotti italiani in campo alimentare sta il Parmigiano Reggiano seguito da Grana Padano, Asiago, Montasio, Pecorino, Fontina, prosciutti, vini, olii, conserve di pomodoro, pasta, aceti[71].

Per la maggior parte si tratta appunto alimenti dotati di DOP o IGP.

I danni che la contraffazione procura all'agricoltura nazionale sono rilevantissimi: ogni anno si registrano perdite per oltre 3 miliardi di euro[72].

In particolare, ad esempio, l'Aceto balsamico di Modena[73] esporta il 75% dei 90 milioni di litri prodotti, registrando la percentuale più elevata di esportazioni tra tutti i prodotti agroalimentari tipici italiani; secondo stime di quest'anno del

Note

(69) *V. Censis e Federalimentari,* L'arte del cum vivere; comportamenti, attese, valori condivisi degli italiani a tavola, *Centro Studi, 2008, passim. Per approfondimenti sullo specifico tema della contraffazione alimentare si rinvia alla Guida di questa Collana* Cibi contraffatti? Vai sul sicuro.(65) *Esport in crescita per DOP e IGP ma attenzione al fenomeno della contraffazione, www.italia-news.it, 14.7.2010*

(70) *Contraffazione alimentare: "business" in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com*

(71) *Coldoretti, Un danno per il "Made in Italy". L'agropirateria e la difesa delle produzioni italiane, reperibile on line.*

(72) *Contraffazione alimentare: "business" in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com*

(73) *A questo proposito sono protette: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp.*

Camera di commercio di Torino

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su 100 milioni di litri di aceto balsamico DOP o IGP prodotto ogni anno, il 25% risulta contraffatto causando un danno economico di 60 milioni di euro[74].

Quelli sopra riferiti sono dati e statistiche relativi alle contraffazioni note. In questa materia, però, "ciò che è sconosciuto supera di gran lunga ciò che è conosciuto": l'OCSE stima che nella sola Europa il fenomeno della contraffazione alimentare presenti tassi di espansione tra il 100% ed il 200% annuo[75].

Le contraffazioni più frequenti consistono nell'impiego di denominazioni protette per indicare prodotti generici[76].

Gli esempi non mancano: Parmesan, Provolone, Pecorino Romano ed Asiago prodotti in Wisconsin (USA) acquistabili su www.antigocheese.com; Danish Grana prodotto in USA, salsiccia abruzzese o calabrese e salame cacciatore acquistabili su www.danielefoods.com; Mozzarella Company di Dallas prodotta in USA, Tinboonzola prodotto in Autralia, Parma Ham prodotto in USA, pomidoro San Marzano californiani acquistabili su www.stores.yahoo.com/chefshop/tom.html; pasta, vini, olii, prodotti negli USA e commercializzati con simboli che evocano la bandiera tricolore italiana o nomi ingannevoli sull'origine del prodotto acquistabili su www.artipasta.com e www.italianfood.com[77]; il Parmesao prodotto in Brasile, il Regianito prodotto in Argentina, il Reggiano ed il Parmesano in generale in Sudamerica, il Parmesan ed il Danish Grana negli USA. Ed ancora:

Note

(74) *Buonomo, Aceto balsamico, contraffatto il 25%. Danni per 60 milioni. http://gazzettadimodena.gelocal.it*

(75) *Censis, Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le ricadute sul mercato italiano: gli scenari e le strategie di contrasto, Roma, Conferenza Sala Capitolare del senato 22.4.2009.*

(76) *Pantini, La contraffazione dei prodotti Dop e Igp, atti del convegno di Modena, 22.1.2010, www.ermesagricoltura.it*

(77) *Giordano,* Siamo fritti, *Mondadori, Milano, 2006, 100.*

Camera di commercio di Torino

"pastas frescas la italiana – pasteurizadas", "daniele-prosciutto-inc.", "V.I.P. – Italia – Parmesan", con tanto di didascalia: "hartkase gerieben". Così come nomi quali Belvedere, Venezia, Lucia, Primavera, Ortolano, Gemma sono utilizzati per evocare l'origine italiana di prodotti che dall'Italia non provengono affatto[78].

79
Immagini di formaggi contraffatti.

Note

(78) *Agropirateria. Reperibile on line; Contraffazione alimentare: "business" in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com.*

(79) *Immagini tratte da www.trueitalianfood.it*

Nel 2009 agenti dei Comandi provinciali del Corpo Forestale di Reggio Calabria, Bari, Cosenza, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Salerno e Caserta e del Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.) dell'Ispettorato generale verificarono prodotti offerti in vendita in 500 punti vendita in Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Umbria e Lazio al fine di contrastare le contraffazioni di quattro marchi di salumi DOP di altrettanti prodotti tipici della Calabria: salsiccia, capocollo, soppressata e pancetta, trovarono ingenti quantitativi di salumi e insaccati calabresi falsificati nei banchi di vendita di molti supermercati o stoccati presso i magazzini di deposito e sequestrarono oltre 50 quintali di prodotti di salumeria su cui erano stati apposti illegalmente marchi tutelati o che comunque evocavano indicazioni geografiche protette non veritiere[80].

Quest'anno la Guardia Forestale di Brescia ha scoperto che un'impresa di Passirano vendeva *on line* formaggi scadenti e di nessun pregio come se fossero pregiati prodotti alimentari di origine protetta (DOP)[81].

Nel 2004 i Carabinieri sequestrarono un carico di 400 maialini sardi provenienti dall'Olanda e, dopo che il Ministero delle Politiche Agricole lanciò la campagna pubblicitaria "pollo col bollo" per promuovere il pollo italiano, la Procura della Repubblica di Torino scoprì che due confezioni su quattro, nonostante la "I" di Italia sulla confezione, contenevano carne bianca brasiliana[82]. Ancora, un commerciante ambulante di Salsomaggiore fu condannato per aver esposto sul proprio banco di vendita funghi "porcini di Borgotaro" che in realtà arrivavano dalla Romania[83] ed un negoziante fu condannato per aver venduto mitili (cozze)

Note

(80) *www.reggiocalabrianotizie.it*

(81) *www.quibrescia.it*

(82) *Giordano,* Siamo fritti, *cit., 101.*

(83) *T. Montepulciano, decr. pen. n. 150 del 31.7.2008, ordinanza 29.1.2009, Gazzetta Ufficiale n. 39/2009 serie generale.*

Camera di commercio di Torino

greco-turche invece che italiane[84]. I NAS di Parma, al casello di Fiorenzuola dell'autostrada A1, sequestrarono 1.000 bottiglie per un valore complessivo di circa 40.000 euro contenenti falso champagne destinate a locali notturni della costa romagnola. Le bottiglie differivano dall'originale per la tonalità dell'inchiostro e le dimensioni dei caratteri dell'etichetta. Esse contenevano probabilmente vino da tavola frizzante non nocivo per la salute, ma non originario della Champagne né ottenuto con il procedimento previsto per tale bevanda.

Secondo le statistiche più recenti, i prodotti alimentari contraffatti provengono prevalentemente da Indonesia, Cina e Turchia[85], ma anche da Brasile, Sudafrica, Argentina, Canada[86].

L'ultima frontiera della contraffazione DOP è in Cina. A sud ovest di Pechino, nella provincia del Ganzu, sorgerà Parma, città di nuova costruzione creata per poter così battezzare col prestigioso nome mondiale i prosciutti made in Cina. Lo stratagemma toponomastico potrebbe permettere ai produttori suinicoli cinesi di produrre prosciutti "Made in Parma" con tanto di denominazione di origine protetta[87].

Come si accennava sopra, i prodotti recanti marchi collettivi e sigle DOP o IGP debbono essere prodotti secondo un disciplinare e l'apposizione del marchio o della sigla attestano che il prodotto presenta determinate qualità.

In particolare, poi, la produzione di alimenti è strettamente regolamentata da norme di legge, a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti stessi, con

Note

(84) *T. Milano, sez. GIP, 23.2.3007, loc. ult. cit.*

85) *Pantini,* La contraffazione dei prodotti Dop e Igp*, atti del convegno di Modena, 22.1.2010, www.ermesagricoltura.it*

(86) Contraffazione alimentare: "business in Italia di oltre 3 milioni di euro al giorno*, dati CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) del 16.12.2009, www.newsfood.com*

(87) *Parma.repubblica.it*

Camera di commercio di Torino

attenzione a tutta la filiera produttiva, intendendosi per filiera produttiva l'insieme degli imprenditori che partecipano alla creazione di un prodotto finito e del suo involucro: si pensi all'esempio del grano ed ai passaggi necessari perché dal grano si giunga ad un prodotto alimentare con esso prodotto. Il grano viene raccolto, acquistato da commercianti o stoccato dagli stessi agricoltori, venduto al mulino che lo trasforma in farina e crusca; la farina viene venduta ai dettaglianti in sacchetti da chilo per la vendita diretta ovvero a fornai artigiani per la produzione del pane ovvero ancora alla grande industria per la panificazione o la produzione, ad esempio, di panettoni. Nella produzione del prodotto finale, che poi sarà - tramite grossisti o direttamente al dettagliante - convogliato verso gli spazi destinati alla vendita al consumatore, si aggiungono alla farina, a seconda dei prodotti da ottenere, lievito, acqua e sale in un caso, burro, zucchero, uva passa, canditi etc. in un altro. Pertanto, da una parte, il prodotto agricolo (grano) ed il primo trasformato (farina) sono destinati a far parte di molteplici prodotti finali (pane, pasta, panettone, biscotti ecc.), dall'altra, il cibo finale contiene molte materie prime di provenienza diversa, con una "esplosione in mille direzioni diverse della materia prima di base, ed un coinvolgimento implosivo di mille materie prime di un alimento composto"[88].

La filiera comprenderà il produttore del grano, il commerciante del cereale, il mugnaio, il panettiere, il produttore delle confezioni, il trasportatore del grano, quello della farina, quello degli altri componenti, quello del cibo finale ottenuto.

Sulla rintracciabilità e sulla tracciabilità di filiera si rinvia alla Guida ai diritti di questa Collana: "*Prodotti alimentari? Vai sul sicuro*".

In questa sede basti soffermare l'attenzione sul fatto che un alimento recante false indicazioni di provenienza/origine/qualità potrebbe non essere stato

Note

(88) *Costato,* Compendio di diritto alimentare*, CEDAM, Padova, 2002, p. XVIII.*

Camera di commercio di Torino

prodotto né secondo il disciplinare di produzione né nel rispetto delle regole poste a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti, e così potrebbe essere potenzialmente nocivo per la salute dei consumatori, i quali sono ingannati sulla sussistenza dei requisiti che sarebbe invece lecito attendersi dall'alimento di origine/provenienza/qualità garantite e certificate dal marchio collettivo o dalla sigla DOP o IGP.

Di pari evidenza è la considerazione che la salubrità non è richiesta soltanto ai prodotti alimentari, ma anche ad altri materiali, e che prodotti contraffatti possono procurare rischi per la salute ancorché non si tratti di sostanze da ingerire. Si pensi ai marchi collettivi che garantiscono la qualità di certi materiali: chi sia allergico a fibre non naturali e si fidi di marchi come pura lana vergine potrebbe sviluppare reazioni negative indossando ciò che falsamente recasse tale marchio.

In conclusione, va osservato che marchi collettivi, DOP e IGP sono un efficace strumento di garanzia sia per i consumatori sia per gli stessi produttori, in quanto costituiscono strumento di aggregazione utile per combattere frodi ed imitazioni attraverso azioni di tutela che possono essere meglio promosse dalle associazioni e dai consorzi e che invece probabilmente i singoli imprenditori individualmente tralascerebbero di attivare[89].

Camera di commercio di Torino

Note

(89) *Baldini. De Simoni,* op. cit.

La contraffazione è reato

5.1 È punita la contraffazione dei marchi

A norma dell'articolo 473 del codice penale è punito chiunque:

- contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, registrati, di prodotti industriali
- ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati[90].

Note

(90) *Tutte le condotte descritte costituiscono reato se commesse "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale"; sulla inutilità di tale formula, Manca* op. cit., *37. Ritiene invece che sia una formula utile a dirimere i dubbi, presenti prima della riforma del 2009 (legge 99), sulla necessità che il marchio fosse registrato o sufficienza della presentazione della domanda di registrazione per la rilevanza penale della condotta, nel senso che ora non sarebbe sufficiente, per la rilevanza penale della condotta, l'avvenuta presentazione della domanda di registrazione del marchio falsificato: Madeo,* Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473.474 c.p. e nuovi delitti, *in* Diritto penale e processo, *1/10, 10,* ivi, *12. In precedenza aveva affermato che fosse sufficiente la presentazione della domanda di registrazione Rossi A.,* I segni distintivi: riflessi penali, *in Conti (a cura di),* Il diritto penale dell'impresa, *in Galgano (diretto da),* Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, *Padova, vol. XXV, 2001, 708,* ivi, *715 ss. La Corte di cassazione, nonostante la modifica della legge, ha mantenuto ferma l'interpretazione secondo la quale il marchio è penalmente tutelato contro le contraffazioni secondo l'art. 473 e l'art. 474 del codice penale sin dal momento di presentazione della domanda di registrazione: Cass., II, 20.11.2009-2.2.2010, 4217, in* Diritto penale e processo, *5/10, 566.*

Camera di commercio di Torino

Le sanzioni sono le seguenti:

- reclusione da sei mesi a tre anni e
- multa da euro 2.500 a euro 25.000 e
- pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali[91] e
- interdizione, per un periodo compreso tra un mese e cinque anni, dall'esercizio della professione o commercio nel cui ambito è stata commessa la contraffazione o alterazione, vale a dire divieto di esercitare tale professione o commercio per un periodo compreso tra un mese e cinque anni[92] e
- misura di sicurezza della confisca[93]:
  - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto (gli strumenti utilizzati per contraffare o alterare)
  - e/o delle cose: l'oggetto (ciò che è stato contraffatto o alterato), il prodotto (il risultato della contraffazione o alterazione), il prezzo o il profitto (il guadagno o compenso del reato)

a chiunque appartengano, cioè anche se ormai sono di proprietà dell'acquirente, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Se tali beni appartenevano a un terzo estraneo al reato (diverso dall'acquirente, il quale, si ripete, invece subisce la confisca) questi non saranno confiscati solo se il proprietario dimostra di non averne potuto prevedere l'illecito impiego. Se non è possibile confiscare i beni, ad esempio perché appartengono al terzo incolpevole o sono stati distrutti, il giudice ordina ai danni del contraffattore la confisca di beni di cui costui abbia la disponibilità per un valore corri-

Note

(91) *Art. 475 cod. pen.*

(92) *Artt. 30 e 31 cod. pen. Chi viola tale divieto è punito con la reclusione da due a sei mesi ai sensi dell'art. 389 cod. pen.*

(93) *Art. 474 bis cod. pen.*

Camera di commercio di Torino

spondente al profitto ottenuto dal reato[94].

I beni confiscati sono acquisiti dallo Stato.

I beni mobili iscritti in pubblici registri (ad es. le automobili, le navi, le imbarcazioni, i natanti, gli aerei acquisiti dallo Stato a seguito del provvedimento di confisca) sono assegnati, a richiesta di questi, a organi di polizia, oppure a organi dello Stato o a enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale[95].

Se le contraffazioni o alterazioni sono commesse "in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate"[96], cioè, per così dire, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, con allestimento di macchine e materiali ed eventualmente con l'impiego di personale dipendente[97], la reclusione dovrà essere compresa tra due e sei anni e la multa tra euro 5.000 ed euro 50.000.

La reclusione e la multa sono diminuite dalla metà a due terzi in caso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nell'azione di contrasto ai delitti di contraffazione e in caso di collaborazione per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei concorrenti ovvero per l'individuazione

Note

(94) *Art. 474 bis cod. pen.*

(95) *Art. 16 legge 99/2009.*

(96) *Artt. 474 ter cod. pen.*

(97) *Art. 474 bis cod. pen. Se però non solo fosse realizzata la descritta organizzazione imprenditoriale (sulla quale v. Madeo,* Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473 e 474 c.p. e nuovi delitti, *in* Diritto penale e processo, *1/2010, 10,* ivi, *13), ma fosse costituita una vera e propria associazione per delinquere, vale a dire un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti (tra i quali possono rientrare anche quelli di contraffazione), a norma dell'art. 416 cod. pen. la pena sarebbe della reclusione da tre a sette anni e se poi i delitti di contraffazione fossero commessi alla pena per l'associazione a delinquere si aggiungerebbero le pene per essi previste.*

Camera di commercio di Torino

degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti[98].

Sui concetti di marchio si rimanda agli appositi paragrafi. Qui basti ricordare che è pacifico che tra i marchi la cui falsificazione costituisce reato secondo le norme sopra citate rientrano anche i marchi collettivi[99] e i marchi comunitari[100].

Per prodotti industriali si intendono prodotti oggetto di lavorazione industriale e di possibile riproduzione seriale, quindi non i prodotti artigianali[101]. Tra i prodotti industriali rientrano anche gli alimenti[102], inclusi i prodotti agricoli[103].

Per contraffazione si intende la riproduzione abusiva di un marchio in modo tale che possa essere confuso con quello originale.

Per stabilire se un marchio possa essere confuso con l'originale bisogna tarare il giudizio sul consumatore di media attenzione, in relazione al tipo di prodotto e del circuito commerciale nel quale viene acquistato. Ad esempio, per prodotti costosi acquistando i quali anche il consumatore medio controlli accuratamente

Note

(98) *Artt. 474 quater e 65 cod. pen.*

(99) *V. Cocco, sub art. 473 in Ronco, Ardizzone, Romano (a cura di),* Codice penale commentato, *UTET, Torino, 2009.*

(100) *Cass., II, 2.2.2010, in* Diritto penale e processo, *5/2010, 566 ss.*

(101) *È questa l'opinione prevalente. Tra tutti v. Sangiorgio,* Contraffazione di marchi, cit., *48.* Contra: *Correra,* La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, *Milano, 1983, 171, secondo il quale prodotto industriale è qualsiasi derivato di un'industria manifatturiera condotta anche solo per mezzo dell'attività di una sola persona ed anche semplicemente con l'uso delle sole proprie forze fisiche ed intellettuali, essendo compresi anche i prodotti artigianali. Così in giurisprudenza. Cass., VI, 9.6.1978, Volvo, RV 140397.*

(102) *V. Trib. Foggia, 27.3.2000, in* Dir. e giurispr. agraria e dell'ambiente, *1/2002, 60.*

(103) *V. Cass., III, 15.3.2006, Colavita, RV 235155; Cass., III, 14.4.2005, Acanfora, in* Guida dir., *20/2005, 73 e* Dir. pen. e proc., *2005, 976.*

Camera di commercio di Torino

i particolari (si pensi a quando acquistiamo un'automobile), o per prodotti di lusso destinati a una ristretta cerchia di consumatori esperti e normalmente molto attenti la contraffazione sussisterà solo se il marchio sia identico o molto simile a quello originale. Al contrario, se si tratta di un prodotto di largo consumo e di basso costo, destinato a una cerchia di consumatori in relazione a quel bene generalmente poco attenti, sussisterà contraffazione anche in caso di confondibilità a un esame sintetico e frettoloso, come è quello che il consumatore è solito effettuare per prodotti di questo genere.

Peraltro, la giurisprudenza, adottando una linea piuttosto dura per reprimere i casi di contraffazione, ha punito più volte anche la contraffazione cosiddetta grossolana, vale a dire quella commessa in modo tale da poter difficilmente trarre in inganno un acquirente di media esperienza e diligenza (il consumatore medio). La Corte ha fondato la motivazione di tali condanne sull'osservazione secondo la quale attraverso il divieto di contraffare la legge vuole tutelare non solo direttamente l'acquirente, ma anche i cittadini in generale, perciò la potenzialità ingannatoria del marchio falsificato deve essere apprezzata non solo in riferimento al momento dell'acquisto, ma anche in relazione alla successiva utilizzazione degli oggetti: vale a dire, anche chi vede l'oggetto dopo che è stato comprato non deve essere tratto in errore su ciò che il marchio che vi è apposto rappresenta[104] (è la cosiddetta *post sale confusion*; su questo, v. anche la Guida di questa Collana: "*Truffe da contraffazione? Vai sul sicuro*"). In quest'ottica, è stato condannato per vendita di prodotti contraffatti addirittura il commerciante

Note

(104) *Cass., V, 5.7-21.9.2006, 31451; Cass., II, 34652/2005. V. anche Cass., 23.7.2010,29016. È addirittura stato ritenuto commesso il delitto di contraffazione in un caso in cui l'acquirente era stato informato dal venditore della falsità della merce. V. Cass., 5.11.2001-14.1.2002, in* Foro ambrosiano, *2002, 168. Sulle conseguenze per il compratore v.* infra.

Camera di commercio di Torino

che aveva informato l'acquirente sulla falsità dei marchi apposti sulla merce: ciò che la legge vuole tutelare è, ancora una volta, non solo il primo acquirente, ma, più in generale, l'affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi della proprietà industriale[105].

Sempre secondo questa linea interpretativa piuttosto rigorosa, la Corte di cassazione ha condannato per contraffazione anche l'abusiva riproduzione di marchi poi apposti su prodotti sui quali era anche apposta la scritta "facsimile", ritenendo che comunque non possano essere abusivamente riprodotti segni distintivi di proprietà industriale[106]. Ed ancora, è stata punita come contraffazione la abusiva riproduzione di un marchio di profumi con l'apposizione accanto della dicitura "falso d'autore", *escamotage* non ritenuto sufficiente dal giudice per escludere il reato[107].

È contraffazione, infine, non solo la riproduzione totale del marchio genuino, ma anche solo la riproduzione di una sua parte; ad esempio, in caso di marchio composto di disegni e parole, è stata giudicata contraffazione la riproduzione del solo disegno, essendo quella dotata di maggiore capacità distintiva ed idonea, per così dire, a captare la fiducia degli acquirenti[108].

Note

(105) *Cass., V, 5.7-21.9.2006, 31451.*

(106) *Cass., V, 40556/08.*

(107) *T. Roma, 5.10.2009,* Corr. Merito, *2010, 1, 55.*

(108) *V. in questo senso Cass., V, 31.1-11.7.2005, n. 25147, Bellomo, a proposito di oggetti recanti la figura del canarino Titti; nel marchio originale è anche scritto il nome, mentre nella copia era solo raffigurato il canarino. La Corte di cassazione ha condannato per contraffazione perché la notorietà della figura è tale che nel ricordo del consumatore medio è più presente la figura che non il nome, quindi la riproduzione del marchio genuino, anche se solo parziale, è stata considerata idonea a trarre in inganno. E v. Cingari,* La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, *IPSOA, Lavis (TN), 2008, 66.*

Camera di commercio di Torino

Per alterazione si intende la modifica del marchio genuino (ad esempio un commerciante modifica il marchio originale applicandovi accanto anche il proprio, per far sembrare che i prodotti provengano da lui[109]).

5.2 È punita la contraffazione di DOP o IGP

L'art. 517 quater cod. pen. punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, registrate o in corso di registrazione con:

- la reclusione fino a due anni e
- la multa fino a euro 20.000 e
- misura di sicurezza della confisca (sulla quale si rinvia a quanto scritto a proposito della contraffazione, rispetto alla quale non c'è alcuna differenza, così come per quanto riguarda la destinazione dei beni confiscati) e
- chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, ovvero revoca della licenza o dell'autorizzazione che consente lo svolgimento dell'attività commerciale se il fatto è di particolare gravità o in caso di reiterazione di reati di questo stesso tipo[110].

Come per la contraffazione dei marchi, la pena è diminuita dalla metà a due terzi per il colpevole che collabori con l'Autorità Giudiziaria nell'azione di contrasto di tali delitti o collabori per la raccolta di elementi di prova decisivi per

Note

(109) *Cingari, op. cit., 68. Sulla irrilevanza pratica delle differenze tra contraffazione ed alterazione, stante l'identità della previsione sanzionatoria: Rossi A.,* Gli aspetti sanzionatori, *ne* La contraffazione alimentare, *atti del convegno di Torino, Camera di Commercio, 7 ottobre 2009.*

(110) *Art. 517 bis comma II cod. pen.*

Camera di commercio di Torino

la ricostruzione dei fatti o la cattura dei concorrenti ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti[111].

Inoltre, anche in questo caso, se le contraffazioni od alterazioni sono commesse "in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate", cioè, per così dire, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, con allestimento di macchine e materiali ed eventualmente con l'impiego di personale dipendente, la reclusione può arrivare a tre anni e la multa a 30.000.[112].

Sui concetti di DOP e IGP e sui concetti di contraffazione ed alterazione si rinvia a quanto già scritto negli appositi capitoli e paragrafi.

5.3 È punita la vendita di prodotti con marchi o sigle DOP e IGP contraffatti

Come logica conseguenza del divieto di falsificare marchi, la legge vieta di vendere o comunque mettere in commercio prodotti con marchi falsificati.

A norma dell'art. 474 cod. pen. è punito:

- chi introduce nel territorio dello Stato (cioè importa), al fine di trarne profitto,

Note

(111) *Art. 517 quinquies cod. pen.*

(112) *Artt. 517 comma III e 474 ter comma II cod. pen. V. su questa aggravante Madeo,* Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473 e 474 c.p. e nuovi delitti, *in* Diritto penale e processo, *1/2010, 10,* ivi, *13. Se fosse costituita un'associazione per delinquere, vale a dire un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti (tra i quali possono rientrare anche quelli di contraffazione), a norma dell'art. 416 cod. pen. la pena sarebbe della reclusione da tre a sette anni; se poi i delitti di contraffazione fossero commessi, alla pena per l'associazione a delinquere si aggiungerebbero le pene per essi previste.*

Camera di commercio di Torino

prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

- chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti[113].

Le pene sono le seguenti:

- per l'importazione, reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a euro 35000
- per le altre condotte, reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000.

In entrambi i casi:

- pubblicazione della sentenza su uno o più giornali e
- interdizione da un mese a cinque anni dalla professione o commercio nel cui ambito è stata commessa la messa in circolazione vietata[114] e
- la misura di sicurezza della confisca, per la descrizione della quale si rinvia a quanto scritto a proposito della contraffazione (art. 473 cod. pen.).

Se l'importazione di prodotti con i marchi o segni distintivi alterati o contraffatti è commessa in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate (per la definizione di questo concetto v. quanto scritto a proposito della contraffazione dei marchi prevista e punita dall'art. 473 cod. pen.), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. Se in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate è

Note

(113) L'art. 474 cod. pen. si apre con la clausola "fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473", il che significa che le condotte di importazione, vendita etc. elencate all'art. 474 saranno punite autonomamente solo se commesse da chi non abbia partecipato alla falsificazione dei marchi. Se invece sono realizzate da colui che abbia anche falsificato i marchi, la pena sarà solo quella prevista dall'art. 473 cod. pen.

(114) Chi viola tale divieto è punito con la reclusione da due a sei mesi a norma dell'art. 389 cod. pen.

Camera di commercio di Torino

commessa non l'importazione, ma la vendita, la detenzione per la vendita etc., la pena è della reclusione fino a tre ani e della multa fino a euro 30.000[115].

Per introduzione nel territorio dello Stato si intende l'importazione, cioè l'ingresso della merce sul territorio italiano (in questo caso evidentemente la contraffazione dei marchi sarà avvenuta con ogni probabilità all'estero), indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati al mercato italiano o siano anche solo in transito nel nostro Paese[116].

La messa in vendita consiste in qualsiasi comportamento idoneo a offrire il prodotto con il marchio contraffatto al pubblico dei consumatori. Tale condotta si verifica ad esempio nel caso di detenzione dei prodotti falsamente contrassegnati in luoghi tipici per la vendita (es.: banchi del supermercato), ma non nel caso di detenzione in luoghi non accessibili al pubblico (es. magazzini), poiché in tal caso si verificherebbe la detenzione per la vendita.

Per messa in circolazione s'intende ogni attività volta a immettere sul mercato il prodotto con il marchio contraffatto. Vi rientra qualsiasi attività mediante la quale il prodotto esca dalla sfera di disponibilità del detentore per essere posto a disposizione di persone determinate od indeterminate. Si pensi al caso del trasporto dal luogo di detenzione al luogo destinato alla vendita[117], alla donazione di oggetti, alla distribuzione di oggetti a titolo meramente propagandistico o divulgativo[118].

La differenza tra queste condotte è comunque irrilevante ai fini della individuazione della pena, la quale, tranne che per l'importazione, è sempre uguale

Note

(115) *Art. 474 ter cod. pen.*

(116) *Cingari,* op. cit., *95 e Cass., V, 25.3.86, in* Giur. it., *1987, II, 206 e, sulla medesima condotta ancorché in relazione all'art. 517 cod. pen. che qui si esaminerà più avanti, Cass., V, 9.11.1993, Mass., 1994, 21.*

(117) *Cingari,* op. cit., *97.*

(118) *Sangiorgio,* op. cit., *148.*

Camera di commercio di Torino

(tutt'al più le diverse peculiarità del caso concreto determineranno una diversa graduazione della pena da parte del giudice, ma pur sempre nei medesimi limiti stabiliti dal legislatore).

Sui concetti di alterazione e contraffazione si rinvia a quanto scritto a proposito della contraffazione prevista dall'art. 473 cod. pen. e sul concetto di marchio si rinvia agli appositi capitoli.

Quanto ai prodotti DOP e IGP, a norma dell'art. 517 quater secondo comma cod. pen. è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni recanti le sigle DOP o IGP alterate o contraffatte[119].

Anche in questo caso, se queste attività sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000[120].

Se il fatto è di particolare gravità o in caso di reiterazione di reati di questo stesso tipo, il giudice può disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di

Note

(119) Il secondo comma non prevede "fuori dei casi di concorso" nel delitto di contraffazione delle sigle in questione. Apparentemente le condotte di cui al primo ed al secondo comma potrebbero concorrere, potrebbero sommarsi le pene per la contraffazione e per la vendita. A sommesso avviso di chi scrive non è così per il principio del ne bis in idem *sostanziale. Tradizionalmente, la falsificazione non è fine a se stessa, cioè chi falsifica lo fa per uno scopo, generalmente consistente nell'utilizzo di quanto falsificato per trarne un profitto. La vendita di quanto contraffatto costituisce perciò il cosiddetto postfactum non punibile, cioè la logica evoluzione della contraffazione, tale da non meritare una sanzione ulteriore.*

(120) Artt. 517 quarter terzo comma e 474 ter cod. pen.

Camera di commercio di Torino

tre mesi, ovvero la revoca della licenza o dell'autorizzazione che consente lo svolgimento dell'attività commerciale[121].

La pena è diminuita dalla metà a due terzi per il colpevole che collabori con l'Autorità Giudiziaria nell'azione di contrasto di tali delitti e per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei concorrenti ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti[122].

Per i concetti di DOP e IGP, di contraffazione ed alterazione, di introduzione nel territorio dello Stato, vendita etc. si rinvia alle descrizioni già offerte sopra, sottolineando che però per questo delitto, a differenza da quanto previsto per il delitto di contraffazione di marchi analizzato sopra, la vendita punibile secondo una certa interpretazione è solo quella al dettaglio[123].

5.4 L'imitazione

Anche a prescindere dalla contraffazione, è vietato vendere o comunque mettere in circolazione (cioè importare[124], donare, depositare, scambiare etc.[125]) prodotti con nomi, marchi o segni distintivi che possano ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Note

(121) *Art. 517 bis secondo comma cod. pen.*

(122) *Art. 517 quinquies cod. pen.*

(123) *Manca,* op. cit., *49.*

(124) *Sulla presentazione alla dogana per l'immissione in consumo od in libera pratica, cioè per la circolazione all'interno del mercato europeo, v. art. 4 comma 49 l. 350/2003.*

(125) *Così Cass., 23.2-20.4.2005, n. 14644, www.lexambiente.it*

Camera di commercio di Torino

A norma degli artt. 517 e 517 bis cod. pen. chi viola tale divieto è punito con:

- la reclusione fino a due anni e
- la multa fino a euro 20.000

  se si tratta di alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, le pene sono:

- la reclusione fino a un anno e quattro mesi e
- la multa fino a euro 26.666[126].

Alla condanna consegue comunque la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali[127].

Nei casi degli alimenti o bevande DOP inoltre il giudice può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di reiterazione di reati di questo stesso tipo, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso per un periodo compreso tra cinque giorni e tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso[128].

L'art. 4 comma 49 della legge 350/2003, poi, prevede che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti "false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" costituisce un delitto punito con le stesse pene previste dall'art. 517 cod. pen. appena richiamato.

Note

(126) *Artt. 517 bis e 64 cod. pen. Si rileva il difetto di coordinamento dell'art. 517 quater, introdotto dalla legge 99/2009, con il presente articolo a proposito della quantificazione della pena.*

(127) *Art. 518 cod. pen.*

(128) *art. 517 bos secondo comma cod. pen.*

Camera di commercio di Torino

Costituisce "falsa indicazione" la stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti o merci non originari dell'Italia secondo la normativa europea sull'origine; costituisce "fallace indicazione", anche qualora siano correttamente indicate l'origine e la provenienza estera dei prodotti, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

L'art. 49 bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000 per l'impiego di fallaci indicazioni intese come l'uso del marchio, anche da parte del legittimo titolare, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.

Con la minaccia della sanzione penale la legge mira a impedire che i consumatori siano ingannati - anche qualora non sia realizzata vera e propria contraffazione - su:

- la provenienza dei prodotti, intesa come provenienza da un determinato produttore
- la qualità dei prodotti. In particolare, costituisce reato l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero. Anche l'indicazione degli estremi di un'autorizzazione ministeriale in realtà mai concessa è stata giudicata un segno mendace idoneo a ingannare sulla qualità del prodotto[129]

Camera di commercio di Torino

Note

(129) *Cass., 25.9.1980, Gilberti,* Cass. Pen., *1982, 1178.*

- l'origine geografico-territoriale dei prodotti[130], elemento che spesso influenza le scelte dei consumatori come indice – indiretto – di qualità, come nei capitoli precedenti si è posto in evidenza[131]. Ad esempio, il Tribunale di Foggia ha condannato come mendace la sigla Olive DOC. Come noto, DOC è una sigla utilizzabile, a certe condizioni stabilite dalla legge, per indicare l'origine dei vini[132]. Essa in quel caso era stata apposta su barattoli di olive in salamoia ed era specificata con la didascalia Drupa Originale Cerignola, ma tale astuzia non è stata ritenuta rilevante dal giudice per escludere la

Note

(130) *Nonostante la giurisprudenza in genere confonda origine e provenienza (v. ad esempio Cass. pen., III, 7.6.1999, Thun, in* Cass. pen.*, 2000, 2699), si ritiene corretta la distinzione qui prospettata, conformemente, del resto, alla compiuta distinzione tra i due concetti contenuta nella Relazione Governativa al d. l. 35/2005 (c.d. decreto competitività), laddove è illustrata la tutela del* made in Italy *"sia tenendo conto del luogo di produzione (concetto di origine) sia avendo presente il produttore (concetto di produzione)". V. a questo proposito Cass., III, 19.4.2005, n. 34103, Igam, inedita. Conforta in questa lettura anche autorevole dottrina: v. Sangiorgio,* Contraffazione di marchi, cit.*, 168 ss., e Rossi A.,* I segni distintivi, cit.*, 730 ss.*

(131) *La sussistenza del reato va esclusa, comunque, quando l'adozione di un'espressione geografica è divenuta comune per indicare un certo prodotto. Suggerisce a questo proposito l'esempio dell'acqua di colonia Rossi A.,* I segni distintivi, cit.*, 730 ss.*

(132) *Si rinvia al cap. III e si aggiunge qui che l'art. 2 legge 164/1992 prevede che "le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche, sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori. […] Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi […] né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti".*

Camera di commercio di Torino

potenzialità d'inganno dell'etichetta, valutata nel suo insieme[133].

L'origine italiana dei prodotti gode di specifica tutela, infatti l'art. 4 comma 49 l. 350/2003 comprende espressamente nel novero dei segni mendaci le false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine evocanti la provenienza italiana, come sopra ricordato.

In generale, un prodotto può legittimamente definirsi realizzato in Italia non solo quando è stato integralmente fabbricato in Italia, ma anche quando, pur essendo stato in parte realizzato all'estero, in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia rappresentato una fase importante del procedimento[134].

Note

(133) *Trib. Foggia, 27.3.2000, in* Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, *1/2002, 60.*

(134) *V. art. 36 del codice doganale comunitario, reg. CE 450/2008, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4.6.2008. Il richiamo al codice comunitario doganale, il quale non è nato espressamente per tutelare il consumatore dalle frodi od i produttori dall'illecita concorrenza, è consentito dall'espresso richiamo contenuto nella lettera dell'art. 4 co. 4 l. 350/03, e tale lettura è stata confermata anche in giurisprudenza sotto il precedente codice doganale comunitario (v. Cass., III, 19.4.2005, 34103, Igam, cit.). Inoltre Cass., III, 15.3-12.7.2007 n. 27250, che ha affermato che per i prodotti agroalimentari "la disciplina dettata dall'art. 4 comma 49 l. 350/2003 deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta), attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perché sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (reg. CEE 2913/1992)", ora sostituito dal reg. CE 450/2008.*

Camera di commercio di Torino

Ad esempio, è stata ritenuta mendace indicazione di origine quella apposta su olio di oliva descritto come italiano ma prodotto con olive coltivate altrove[135], mentre non è stata ritenuta tale quella apposta su una macedonia di frutta contenente una modesta percentuale di frutti di provenienza estera, né quella apposta su prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero[136].

L'inganno può avvenire attraverso indicazioni mendaci di:

- nomi: ad esempio Regianito, Parmesao, Parmesan Cheese, Daniele prosciutto, etc. sono nomi che evocano i relativi prodotti genuini Parmigiano o prosciutto San Daniele
- marchi (sulla definizione di marchio si rinvia agli apposti paragrafi)
- segni distintivi, intesi come tutto ciò che concorre a formare l'apparenza esteriore di un prodotto o di una parte di esso. Si pensi a forme, colori, diciture, immagini, emblemi[137], linee, contorni, struttura superficiale, materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento[138]. Sono state ritenute fallaci indicazioni di provenienza la raffigurazione della bandiera italiana

Note

(135) Cass., III, 15.3.2006, Colavita, RV 235155. L'olio è uno dei prodotti per i quali è prevista la possibilità di indicare la denominazione di origine protetta. Inoltre dal 1.7.2009 è in vigore il regolamento CE 182/2009, che impone di indicare sull'etichetta dell'olio la provenienza delle olive.

(136) Cass., III, 15.3-12.7.2007 n. 27250, cit.

(137) V. Rossi A., I segni distintivi, cit.*, 730, con citazione alla nota 47 di Marinucci, voce* Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in* Enc. Dir.*, Milano, XVI, 661.*

(138) L'art. 31 CPI stabilisce la registrabilità dei disegni e dei modelli e ne garantisce quindi la tutela secondo le norme in materia di proprietà industriale. In caso di disegno o modello registrato e di vera e propria contraffazione sarà commesso il diverso e più grave delitto di contraffazione o di vendita di prodotti con segni contraffatti, per i quali si rinvia all'apposito paragrafo.

Camera di commercio di Torino

con la dicitura "*Italy*"[139] e la bandiera italiana con la stampigliatura "xxx Italy" e "Style Italy"[140].

Con la minaccia della sanzione penale la legge mira ad impedire che l'inganno avvenga attraverso la vendita o comunque la messa in circolazione di prodotti sui quali, o sui cui imballaggi o confezioni, siano stati apposti:

- marchi o segni distintivi che imitino, quindi che siano simili ma non uguali o quali uguali a, altrui marchi o segni distintivi registrati. Le riproduzioni uguali o quasi uguali di marchi e sigle DOP e IGP registrati e le vendite di prodotti recanti tali marchi o sigle costituiscono i diversi e più gravi delitti di contraffazione e vendita di prodotti con segni contraffatti descritti nei paragrafi precedenti:
- è imitazione la "artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittime usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni"[141]; sono in questo senso imitati quei marchi che siano simili, ma non uguali o quasi uguali, agli originali, secondo il parametro dell'attenzione del consumatore medio, il quale in genere non ha a disposizione l'originale da comparare all'imitazione[142]
- marchi o segni distintivi o sigle uguali o simili ad altrui marchi o sigle o segni distintivi non registrati[143]
- marchi o segni distintivi né uguali né simili ad altri esistenti, ma tali da trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del

Note

(139) *Cass., III, 17.2.2005, 13712, Acanfora,* Guida dir., *20/2005, 73.*

(140) *Cass., II, 24.11.2005, 31.1.2006, 3669, Huang, RV, 233285,* Riv. Pen., *2006, 5, 539.*

(141) *Cass., V, 26.6.1996, Pagano, RV 205552.*

(142) *V. ad es. Cass., V, 7.4.1995, Parisi, RV 201326.*

(143) *V. Cass., 30.4.2009, 23819 tra le tante.*

Camera di commercio di Torino

prodotto[144]: ad esempio "Italian Style" è una dicitura che evoca l'origine italiana del prodotto sul quale è apposta

- rientrano nel novero anche prodotti con involucri o confezioni recanti marchi o segni distintivi originali, ma contenenti prodotti non provenienti dalla fonte dichiarata da quei segni (c.d. *délit de remplissage*)[145]: ad esempio la scatola del famoso cioccolatiere riempita con biscotti di una panetteria qualsiasi.

Sui concetti di prodotto industriale e di vendita o messa in circolazione si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

5.5 L'inganno

A norma dell'art. 515 cod. pen., è punito per frode in commercio chi consegni agli acquirenti, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, una cosa per un'altra ovvero una cosa che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita[146].

L'esempio classico è quello del barista che consegna al cliente che ha chiesto una Cocacola, un bicchiere di Pepsicola senza avvisarlo della diversità del prodotto.

Note

(144) *V. in proposito Rossi A.,* I segni distintivi, cit., *729; Sangiorgio,* Contraffazione di marchi, cit., *168.*

(145) *V. Rossi A.,* I segni distintivi, cit., *731 e Cass., III, 11.12.1984.*

(146) *L'autore della frode in commercio non potrà essere punito anche per vendita di prodotti con segni mendaci su origine provenienza o qualità ex art. 517 cod. pen., perché quest'ultima norma è residuale, vale a dire si applica solo se non ve ne sono altre che puniscano il comportamento in questione. V. in questo senso Maccari, in Ronco, Ardizzone, Romano (a cura di),* Codice penale commentato, *UTET, Torino, 2009, sub art. 517.*

Camera di commercio di Torino

Le pene sono le seguenti:

- reclusione fino a due anni o multa fino a euro 2.065 e
- pubblicazione della sentenza di condanna[147].

Se si tratta di alimenti o bevande DOP o IGP, le pene sono aumentate sino a un terzo ed il giudice può disporre, in casi di particolare gravità, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso per un periodo che va da cinque giorni a tre mesi o la revoca della licenza che consente l'esercizio dell'attività commerciale[148].

Non solo il negoziante può commettere questo delitto, ma anche i suoi dipendenti, i commessi, i famigliari, i quali nello spaccio consegnino una cosa per un'altra. Nel caso di vendita a *self service*, come nei supermercati, per consegna si deve intendere la collocazione della merce a disposizione del pubblico[149].

Per origine s'intende il luogo di produzione (ad esempio frutta di Sicilia) o di fabbricazione o di preparazione. Perché il commerciante che commette frode in commercio sia punito è irrilevante che la provenienza geografica si accompagni o meno a un particolare pregio generalmente riconosciuto al prodotto, perché l'indicazione di preferenza dell'acquirente può discendere da ragioni personali o anche da capriccio. Anzi, se alla provenienza si accompagna un particolare pregio del prodotto con ogni probabilità si tratterà di DOP o IGP e la pena sarà aumentata.

Ad esempio, è stata punita come frode in commercio la vendita come prosciutto di Parma di un prosciutto non proveniente da tale località[150].

Note

(147) *Art. 518 cod.pen.*

(148) *V. artt. 515 e 517 bis cod. pen.*

(149) *Cass., 6.2.1995,* Riv. Pen. econ., *1997, 319.*

(150) *Cass., 17.5.2001,* Cass. Pen., *2002, 3092 e Cass., III, 4.12.2003, 4351.*

Camera di commercio di Torino

La provenienza va intesa come provenienza da un determinato produttore[151]. Ad esempio è stata condannata come frode in commercio la vendita come provolone Auricchio di un formaggio di marca diversa[152].

La quantità è rappresentata da misura, peso, numero. La qualità è relativa al pregio o all'utilizzabilità della merce[153]. Ad esempio, sotto questo profilo, sono state punite come frodi in commercio la vendita di merce scaduta[154], la vendita di prodotti surgelati in luogo di alimenti dichiarati freschi[155], la vendita di surgelati la cui etichetta

Note

(151) *Nonostante talora la giurisprudenza confonda origine e provenienza, v. ad es. Cass., III, 7.6.1999, Thun, Cass. Pen., 2000, 2699, la Relazione Governativa al d.l. 35/2005 (c.d. decreto competitività) chiarisce la differenza tra i due concetti spiegando che la tutela del* made in Italy *è stata disposta "sia tenendo conto del luogo di produzione (concetto di origine) sia avendo presente il produttore (concetto di produzione)". V. su questa distinzione anche Sangiorgio,* Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Cedam, Padova, 2006, 168 ss. e Rossi A.,* I segni distintivi: riflessi penali*, cit., 732. La vendita di prodotti con marchi contraffatti o segni distintivi atti ad indurre in errore il compratore costituisce i delitti previsti agli artt. 474 e 517 cod. pen., sui quali v.* infra.

(152) *Cass., 6.6.2003, Traficante.*

(153) *V. Antolisei,* Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2008, 188.*

(154) *Cass., 15.11.2005,* Riv. Pen.*, 2006, 1347; Cass., Sez. Un., 25.10.2000,* Giur. it.*, 2001, 1685. Si è espressa in senso contrario Cass., 23.3.1998,* Giust. Pen.*, 1998, II, 695. Sui termini di conservazione: v. art. 18 Decr. Legisl. 109/1992 e* Cass.*, Sez. Un., 27.9.1995,* Cass. Pen.*, 1996, p. 1398. Il decreto legislativo appena citato stabilisce la differenza tra termine minimo e termine massimo di scadenza. Il termine minimo riguarda gli alimenti non altamente deperibili ed è "la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione"; il termine massimo è "la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato". In materia di cattiva conservazione dei prodotti la giurisprudenza non distingue tra termine minimo e massimo. V. Madeo, in Palazzo-Paliero (a cura di),* Commentario breve alle Leggi Penali Complementari*, CEDAM, Padova, 2007, 26.*

(155) *Cass., 24.5.2005,* Riv. Pen.*, 2006, 851.*

Camera di commercio di Torino

originaria indicante la data di scadenza già superata era stata sostituita con altra recante una data diversa e successiva[156], la commercializzazione di arance "deverdizzate", cioè trattate in modo che apparissero, contrariamente al vero, mature[157], la vendita di bevande edulcorate con saccarina come bevande edulcorate con zucchero[158], la vendita di mozzarella qualificata come "bufala campana d.o.p." prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato anziché fresco[159], la vendita come Grana Padano di un formaggio sprovvisto delle caratteristiche del Grana[160].

La frode in commercio è punita se il fatto non costituisce più grave delitto, sicché in caso di contraffazione della DOP o del marchio collettivo si verificheranno i più gravi delitti di contraffazione di tali sigle o marchi ed in caso di vendita dei prodotti recanti tali sigle o marchio contraffatti si verificheranno i più gravi delitti di vendita di prodotti con tali sigle o marchi contraffatti sopra esaminati e le pene saranno quelle per essi previste[161].

Note

(156) *Cass., VI, 12.5-18.10.194, 10739. Per casi come questo si discute se non vi sia vera e propria truffa. I giudici in generale condannano per truffa se l'etichetta sostituita è stata elemento che ha determinato il compratore all'acquisto: per aversi truffa la sostituzione dell'etichetta deve aver influito sulla decisione di acquistare, o di acquistare quel prodotto invece di un altro.*

(157) *Cass., 21.2.1985,* Foro it., *1986, II, 349.*

(158) *Cass., 21.12.1975,* Giust. pen., *1976, II, 705.*

(159) *Cass., 17.6.2004, Bisogno.*

(160) *Cass., III, 12.2.2009, 20125.*

(161) *Ad esempio, prima dell'introduzione nel codice penale del delitto di contraffazione di DOP ed IGP e di vendita di prodotti con tali sigle contraffatte è stato punito per frode in commercio il venditore di vino dichiarato Nobile di Montepulciano, Rosso Montepulciano, Chianti e Vernaccia di s. Gimignano che conteneva tali vini in percentuali inferiori a quelle contenute nei disciplinari di produzione ed ottenuto con uve provenienti da zone diverse da quelle indicate negli stessi disciplinari. T. Montepulciano, 10.7.2009, 48, Elenco delle sentenze passate in giudicato in Gazzetta Ufficiale 169 del 22.7.2010.*

Camera di commercio di Torino

Qualora poi non vi sia semplicemente la consegna di una cosa per un'altra o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma il venditore induca il compratore ad acquistare tale diversa cosa ingannandolo con artifici o raggiri, il delitto commesso sarà quello di truffa (art. 640 cod. pen.), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro[162].

5.6 È punita per contraffazione anche la società

L'art. 25 bis lettera f) bis e l'art. 25 bis 1 del decreto legislativo 231/2001 prevedono che se i reati di contraffazione o vendita di prodotti con marchi o sigle DOP o IGP contraffatti o vendita di prodotti con segni ingannevoli o frode in commercio sono commessi nell'interesse o a vantaggio di enti, società o associazioni da coloro che ne esercitino le funzioni di amministrazione o direzione o da soggetti a questi sottoposti, a tali enti, società, associazioni si infliggeranno una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a euro 774.500 e, in caso di reiterazione degli illeciti, sanzioni interdittive, che limitano o impediscono l'esercizio dell'attività, per un periodo che può arrivare sino a un anno[163].

Note

(162) *Sulla clausola di sussidiarietà "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" contenuta nell'art. 515 doc. pen. disciplinante la frode in commercio v. in particolare Antolisei,* Manuale, cit.,*190 ss.*

(163) *Per approfondimenti sulla responsabilità da reato di società ed enti in generale si rinvia a Rossi A., in Rossi A., a cura di,* Reati societari, *UTET, Torino, 2005, 511 ss. e Pelissero, in Antolisei,* Manuale di diritto penale. Leggi complementari, *tredicesima ed. a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2007, 845 ss.*

Camera di commercio di Torino

5.7 È punito l'acquirente consapevole della contraffazione

Come si è già scritto l'acquirente, in generale, dopo aver acquistato un prodotto contraffatto può subirne la confisca.

Attenzione, però!

Chi

- acquista (cioè compra)
- riceve (cioè viene in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, ad esempio donazione)
- occulta (nasconde dopo aver ricevuto)
- comunque si intromette (cioè fa da intermediario) nel far acquistare/ricevere/occultare cose provenienti da delitto (anche cose contraffatte[164])

commette il delitto di ricettazione ed è punito con:

- la reclusione da due a otto anni e
- la multa da 516 a 10.329 euro

o, se il fatto è di "particolare tenuità" (cioè non è grave), con:

- la reclusione sino a sei anni e
- la multa sino a 516 euro[165].

L'art. 1 comma 7 della legge n. 35 del 2005, poi, prevede che, anche in assenza di consapevolezza della provenienza delittuosa della merce acquistata, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza

Note

(164) *V. Cass., SU, 7.6.2001.*

(165) *Art. 648 cod. pen.*

Camera di commercio di Torino

dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro[166].

Ad esempio, è chiaro che borse di Vuitton o di Gucci o di Prada, piuttosto che orologi Rolex, esposti in vendita su teli stesi agli angoli di strada da extracomunitari, ed offerti a prezzi non solo piuttosto bassi, ma anche contrattabili, siano falsi. Lo stesso potrebbe dirsi per prodotti DOP o IGP venduti a prezzi stranamente inferiori a quelli noti. Chi li compra è "complice" nella catena della contraffazione e per ciò rischia di essere punito.

Del resto, l'acquirente in buona fede può difendersi dalla contraffazione, oltre che leggendo sempre con attenzione le etichette ed acquistando da venditori affidabili, denunciando le frodi all'Autorità giudiziaria e/o intentando azioni civili o costituendosi parte civile nei processi penale per ottenere il risarcimento dei danni. Più in generale, su questo argomento, si rinvia alla Guida di questa Collana *"Truffe da contraffazione? Vai sul sicuro"*.

Camera di commercio di Torino

Note

(166) Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A norma dell'art. 9 di tale legge, nei casi di prodotti oggetto di contraffazione, si applicherà questa norma in luogo di quella contenuta nell'art. 712 cod.pen.

Camera di commercio di Torino

Marchi e denominazioni? Vai sul sicuro.

I prodotti e i servizi che acquistiamo ogni giorno recano dei segni che li distinguono da altri della stessa categoria: in particolare presentano uno o più "marchi", che ci consentono di individuare determinati prodotti o servizi e di aspettarci che abbiano specifiche caratteristiche e qualità. In questo ambito, il presente volume vuole appunto sensibilizzare i consumatori circa la corretta lettura dei marchi e sui rischi che possono derivare dall'acquisto di prodotti contraffatti.

Il volume fa parte della collana **"Guide ai diritti"** che la Camera di commercio pubblica nell'ambito della sua attività di regolazione del mercato, prevista dalla Legge 580/93. L'obiettivo è quello di diffondere, attraverso uno strumento chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari a tutela del mercato, affinché consumatori e imprese possano instaurare delle relazioni corrette e consapevoli dei propri diritti, sui temi di maggior discussione.

GUIDE AI DIRITTI

art

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO