

Metroconsult
Consulenti in Proprietà Intellettuale

Il Made in Italy: la contraffazione nel settore alimentare e non alimentare

Loredana Mansi
Consulente in Proprietà industriale

Camera di Commercio di Cuneo, 29 Marzo 2013



“La contraffazione c’è sempre stata, ma negli ultimi anni è diventata una vera e propria emergenza economica e sociale per le sue dimensioni e per la capacità di espansione che rischiano di sfuggire al controllo” “

da un'intervista a Help Consumatori dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione Dott. Giovanni Kessler

Cosa è la contraffazione?

La produzione e commercializzazione di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale:

- marchi d'impresa e altri segni distintivi
- brevetti per invenzione
- modelli di utilità
- industrial design
- indicazioni geografiche e denominazioni di origine
- diritto d'autore, ecc.

Le cifre della contraffazione

Fonte:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm:

- In 2011, over 114 million articles suspected of infringing intellectual property rights were stopped by customs at the EU external border. The estimated value of the equivalent genuine products is over 1,2 billion euro.
- From 2009 to 2011, the number of cases involving IPR infringements more than doubled to over 91,000. The increase mainly concerned clothing, shoes, personal accessories, electrical goods and medicines.
- Goods infringing intellectual property rights increasingly enter the EU market in small consignments, as a result of the growing number of online purchases in Europe.

Le cifre della contraffazione

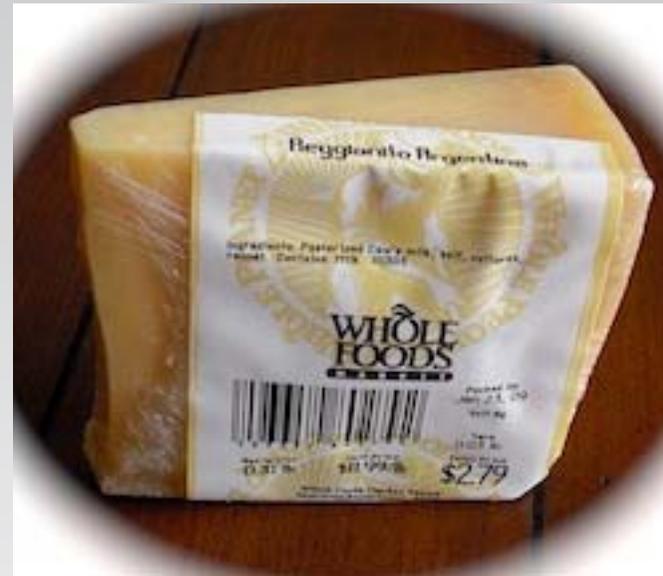
Fonte:
Coldiretti

“Nel settore agroalimentare si parla di un fatturato di 60 miliardi di Euro pari al doppio del valore delle esportazioni del prodotto originale”

Esempi di contraffazione



Fonte: Coldiretti



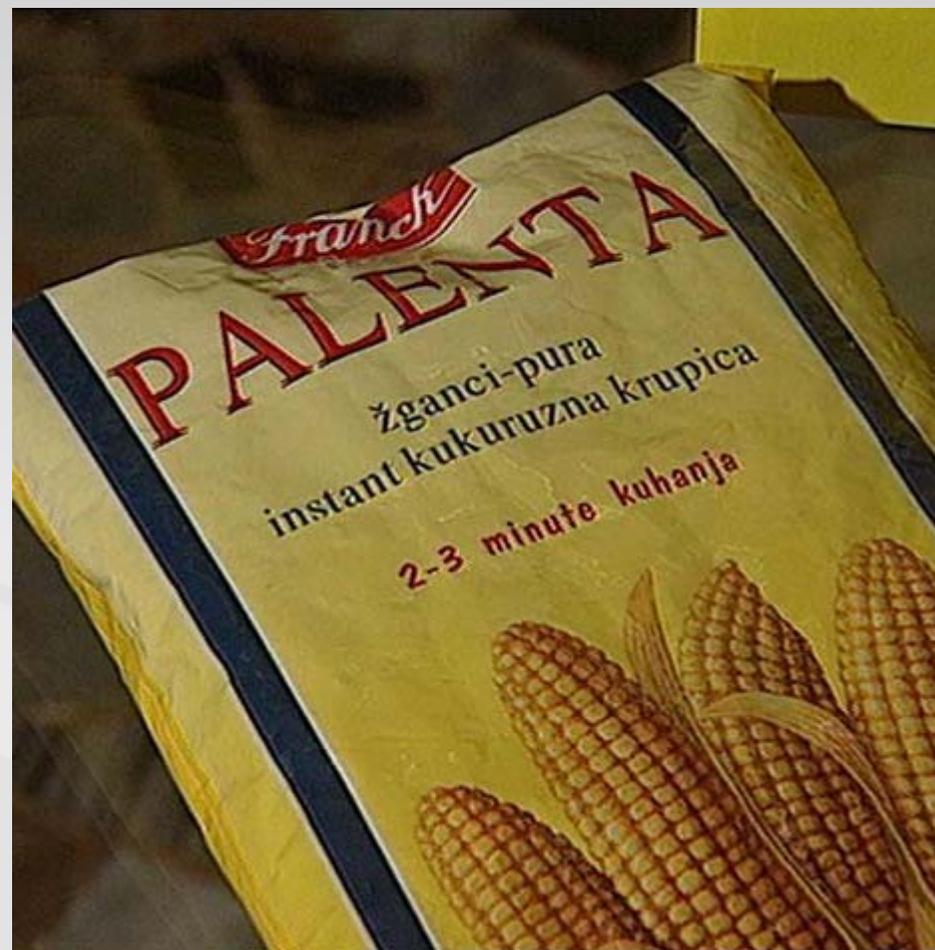
Fonte: Coldiretti



Fonte: Coldiretti



Fonte: Coldiretti



Fonte: Coldiretti



Falsa Ferrari P4 con un motore Subaru



Esempi di prodotti contraffatti sequestrati

Fonte: Commissione Europea

Siamo solo ad inizio 2013.....

- **08.02.2013:** Medicinali contraffatti e sequestrati dai militari del Nas presso i presidi ospedalieri di Termoli, Larino e Campobasso
- **14.02.2013:** GDF di Treviso sequestra 1224 prodotti cinesi
- **27.02.2013:** sequestro di 2,7 milioni di articoli contraffatti a due negozi all'ingrosso cinesi a Palermo
- **18.03.2013:** Sequestro di partita di champagne contraffatto a Piacenza

I danni della contraffazione

Effetti distorsivi della contraffazione:

- Danno economico alle imprese
- Danno e/o pericolo per il consumatore finale
- Danno sociale
- Danno all'Erario pubblico
- Danno al mercato
- Disincentivo all'innovazione
- Incentivo alle criminalità

MADE IN

Oltre alla contraffazione di marchi, negli ultimi anni si sta assistendo al diffondersi di un ulteriore fenomeno illecito



Apposizione di false o fallaci indicazioni d'origine tali da indurre in errore il consumatore circa la reale provenienza di un bene



Made in Italy

evoca valori quali

creatività, qualità, *Italian life style*



Le principali aree del Made in Italy

Abbigliamento

(moda, tessile, pelletteria, calzature)

Arredamento

Automazione meccanica

Agroalimentare

(pasta, formaggi, vino)

gusto



bellezza



Per gentile concessione di Oliviero Toscani

E' necessario:

1. Tutelare il nome, la qualità e l'immagine del prodotto agroalimentare italiano per contrastare il fenomeno della contraffazione (*Italian sounding*), nonché di tutti quei prodotti che sono l'eccellenza del nostro Sistema Paese
2. Tutelare il consumatore da indicazioni/messaggi ingannevoli

Come proteggere un prodotto

a) **Marchio**



Marchio d'Impresa

Marchio Collettivo

DOP

IGP

STG

[segue]

Come proteggere un prodotto

b)
Design



[segue]

Come proteggere un prodotto

C Disciplina che tuteli l'origine italiana
del prodotto industriale/agroalimentare

*Indicazione di
Made in Italy*

Informazioni
etichetta

Quadro normativo *Made in Italy*

- Art. 517 Codice Penale
- Art. 4, comma 49, Legge 35/2003 (Legge Finanziaria 2004) e successive modifiche
- Art.36 Nuovo Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE N. 450/2008)
- Art. 6 e 21 I comma lett. b) D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
- Art. 16, Commi I-IV, D. L. 135/2009 (Decreto Ronchi)
- Legge N. 55/2010 (Legge Reguzzoni-Versace- Calero)

ART 517 C.P.

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

ART 517-*bis* C.P. “Circostanza aggravante”

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di 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.

ART 517-*quater* C.P.

“Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace 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 i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 4, comma 49, Legge 35/2003 e successive modifiche

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.

Art. 4, comma 49, Legge 35/2003 e successive modifiche

[segue]

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quanto altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".



Art. 4, comma 49 *bis*, Legge 35/2003
(introdotto dall'art. 16 Comma 6 del D.L. 135/2006- Decreto Ronchi)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

[segue]

Art. 4, comma 49 *bis*, Legge 35/2003
(introdotto dall'art. 16 Comma 6 del D.L. 135/2006- Decreto Ronchi)

- *49ter - E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.*

[segue]

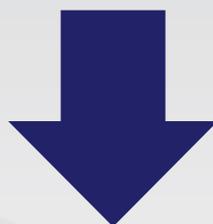
Art. 4, comma 49 *bis*, Legge 35/2003 (introdotto dall'art. 16 Comma 6 del D.L. 135/2006- Decreto Ronchi)

- Introduce una nuova ipotesi di illecito amministrativo
- Obbliga il titolare o il licenziatario di un marchio, nell'ottica di una corretta informazione al consumatore e onde non incorrere nella fallace indicazione, dovrà accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con:
 - indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera
 - un'attestazione, circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di *commercializzazione* sulla effettiva origine estera di prodotti o merci

Art. 4, comma 49 *bis-ter*, Legge 35/2003
(introdotto dall'art. 16 Comma 6 del D.L. 135/2006- Decreto Ronchi)

[segue]

Circolare Ministeriale del 09.11.2009: indicazione estera del prodotto con un' appendice informativa, per non incorrere nella fallace indicazione



prodotto fabbricato in
prodotta fabbricato in Paesi extra Ue
prodotto di provenienza extra Ue
prodotto importato da Paesi extra Ue
prodotto non fabbricato in Italia

Art. 4, comma 49 *quater*, Legge 35/2003 (introdotto da
D.L. N. 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del
Paese") ^{lseg}

Le Camere territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'art.17 L. 681/81, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 49 bis.

In caso di "fallace indicazione uso del marchio"



Competenza sanzionatoria in capo a Camere di Commercio

Art. 16 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi): “Made in Italy e prodotti interamente italiani”

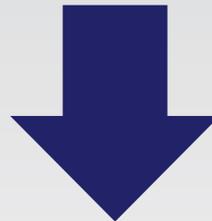
“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio Italiano” (art. 16 comma 1 D.L. n. 135/2009).



Le aziende che ideano, realizzano e confezionano merci in Italia possono utilizzare indicazioni quali “100% made in Italy” “interamente realizzato in Italia”, “tutto italiano” et similia

Art. 16 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi): “Made in Italy e prodotti interamente italiani”

Problematica la dimostrazione del collegamento delle attività all'Italia



“Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1 (art. 16 comma II D.L. 135/2009).”

Art. 16 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi): “Made in Italy e prodotti interamente italiani”

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo (art. 16 comma IV)



Introduce una nuova ipotesi di reato

Legge N. 55/2010 (Legge Reguzzoni-Versace-Calearo)

Art. 1 I comma

Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavoro dei prodotti ... è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, (cioè quelli destinati alla vendita) nei settori

- *Tessile*
- *calzaturiero*
- *pelletteria*
- *dei divani*

*che evidenzi: a) il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e
b) assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi*

Legge N. 55/2010 (Legge Reguzzoni-Versace-Calearo)

Per fasi di lavorazione si intendono:

Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione

Pelletteria: concia, taglio, preparazione e assemblaggio

Calzaturiero: concia, taglio tomaia, lavorazione, rifinizione

Divani: concia, lavorazione del poliuretano, assemblaggio dei fusti, taglio della pelle/tessuto, il cucito della pelle/tessuto, assemblaggio e rifinizione

Legge N. 55/2010 “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” (Legge Reguzzoni -Versace - Calero)

”

L’indicazione “Made in Italy” è permessa soltanto per:

- 1) prodotti finiti
- 2) se almeno due delle fasi di lavorazione nel territorio
- 3) se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità

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

Previsti, inoltre, obblighi di indicare in etichetta una serie di informazioni sul rispetto normativa ambientale, di lavoro, di sicurezza prodotti



Legge N. 55/2010 “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” (Legge Reguzzoni -Versace - Callearo)

Sanzioni:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 70.000 euro,
- sequestro e confisca delle merci
- Sospensione dell'attività e reclusione in caso di reiterazioni

Legge N. 55/2010 “ Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” (Legge Reguzzoni -Versace - Calero)

Problemi:

- Disallineamento rispetto a quanto previsto dal CDC
- Possibili oneri a carico delle imprese
- Possibili ripercussioni negative sulla concorrenza tra imprese italiane e straniere



Violazione Art. 28 CE il principio di libera circolazione delle merci nel mercato comune, sancendo il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative



Italia rischia procedura di infrazione dalla Commissione Europea

Art. 6 Codice del Consumo

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

(...)

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea



Sanzione amministrativa (art. 12 Codice del consumo)

Art. 6 non è ancora in vigore

Disciplina del *Made in Italy*

Art. 4, comma 49, Legge 350/2003 e successive modifiche

a) Introdotto il concetto di Made in Italy

Definisce quando un prodotto possa qualificarsi come fabbricato o non fabbricato in Italia → richiamo espresso alla normativa Europea sull'origine



Codice Doganale Comunitario Reg. CE N. 450/2008(CDC)

b) Quando la stampigliatura "Made in Italy" apposta sulla merce costituisce falsa o fallace indicazione di origine e integri il reato di cui all'art. 517 c.p.

Disciplina del *Made in Italy*

[segue]

Giurisprudenza prevalente in tema di 517 C.p. (*ex pluris* Cass. Pen. 15.03.2007 N. 27250; Cass. Pen. 15.03.2006 N. 12451; Cass. Pen. 23.09.2010 N. 37818,) stabilisce:

- non vi è l'obbligo di indicare il luogo di fabbricazione



Violazione del trattato CE in materia di libera circolazione delle merci

- Vi è l'obbligo, qualora un imprenditore decida di indicare il luogo di fabbricazione (da individuarsi secondo il CDC) di non dare una falsa o fallace indicazione

Disciplina del *Made in Italy*

[segue]

- per provenienza e origine dei prodotti deve intendersi da un **determinato imprenditore** che si assume la responsabilità giuridica, economica, tecnica della produzione e che si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti



Prodotti industriali



Prodotti agroalimentari generici
(cioè non IGP e DOP)

Disciplina del *Made in Italy*

[segue]

- Per DOP e IGP l'origine non è solo quella imprenditoriale, ma soprattutto quella geografica

Ex pluris Cass. Pen. 17.02.2005 N. 13712

- Art. 517 C.P. è applicabile anche ai "prodotti agricoli"

Disciplina del *Made in Italy*

[segue]

“Made in”

legato al concetto di origine in senso doganale



Art. 36 Nuovo Codice Doganale Comunitario

legato al concetto di origine in senso commerciale



tutela del consumatore da induzione in errore

Origine merci a fini doganali

(Artt. 36 Nuovo Codice Doganale Comunitario)

Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o del territorio in cui ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

La trasformazione
sostanziale
deve dare origine a

prodotto nuovo (salto tariffario)

deve aver rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (trasformazione specifica)

Recenti decisioni giurisprudenziali

1) Tribunale di Nocera Inferiore Sent. n. 404 del 03.09.2012



“Made in” su confezione di prodotti contenenti doppio concentrato di pomodoro di provenienza cinese

2) Corte di Cassazione Sez.III Pen, Sent. N. 19650 del 24.05.2012



“Made in” su solette e gambali prodotti in Romania

Suggerimenti pratici

- **SI “Made in Italy”** se la merce è prodotta in Italia o se in Italia è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale
- **Attenzione** alle modalità di uso del marchio, qualora la merce sia importata e il marchio sia composto con segni e simboli tali da far pensare che il prodotto è di provenienza italiana
- **SI “100% made in Italy”** (o equivalenti) se il prodotto è disegnato, progettato e realizzato esclusivamente in Italia



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CHI SI APPROPRIA DEL TUO BRAND, RUBA LA TUA IDENTITÀ

L'IDENTITÀ DI UN'AZIENDA O DI UN SUO PRODOTTO MERITA UN'ADEGUATA PROTEZIONE.

METROCONSULT OFFRE AI PROPRI CLIENTI SERVIZI "SU MISURA" RIVOLTI A TUTELARE TUTTE LE FORME DI CREATIVITÀ.



Metroconsult

Consulenti in Proprietà Intellettuale