

Non si scherza con il “Made in Italy”

Non vi è dubbio che, a livello internazionale, l’espressione “Made in Italy” venga percepita come sinonimo di qualità e prestigio. Affinché tali caratteristiche siano garantite, il legislatore ha stabilito che l’uso di tale dicitura debba avvenire nel rispetto di disposizioni stringenti onde evitare non solo che i consumatori siano palesemente ingannati rispetto alla reale origine dei prodotti, ma anche che siano semplicemente indotti erroneamente a supporre che un prodotto sia stato realizzato nel Bel Paese.

Uno dei settori in cui l’esigenza di tutelare la produzione nazionale è più sentita è sicuramente quello calzaturiero (cui si affianca quello tessile e della pelletteria) che trova nella legge sull’etichettatura del 8/04/2010, n.55 una regolamentazione *ad hoc* e che contempla l’utilizzo della denominazione “Made in Italy” solo per quei prodotti finiti rispetto ai quali almeno due delle fasi di lavorazione individuate dal legislatore abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.

A queste disposizioni si aggiungono quelle di carattere generale in tema di “Made in Italy” contenute nella legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) e successive modifiche. Più precisamente, si tratta delle norme contenute nei commi 49 e 49 bis che puniscono, rispettivamente, condotte concretanti il reato previsto dall’art. 517 del Codice Penale e condotte configuranti un illecito amministrativo.

Proprio quest’ultimo, ovvero il comma 49 bis, è stato oggetto di applicazione da parte della Corte di Cassazione nella recente vertenza no. 20226 del 23 giugno 2022 concernente l’uso del marchio “Luca Stefani”, registrato nel Regno Unito e utilizzato per contraddistinguere una partita di calzature, provenienti dalla Cina e immesse in commercio dalla società Domolux Group S.r.l.

Anticipiamo fin d’ora che la tomaia delle calzature presentava al suo interno la dicitura “Made in China” e che la condanna della società al pagamento di € 170.000,00 per violazione dell’art.4, comma 49 bis, l.350/2003 è stata confermata dal giudice di legittimità. Più precisamente, la società Domolux Group S.r.l. è stata condannata per aver violato la disposizione contenuta nel comma 49 bis che legge come segue: *«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».*

I fatti

Nel 2013, a seguito dell’accertata violazione del comma 49 bis sopra citato, la Camera di Commercio di Firenze emetteva ingiunzione di pagamento della somma pari a Euro 170.000, 00 a carico della società Domolux Group S.r.l. per aver messo in commercio una partita di scarpe, realizzate in Cina e contraddistinte dal marchio “Luca Stefani”. La sanzione era stata comminata in considerazione del fatto che il marchio utilizzato corrispondente a un patronimico italiano potesse indurre in errore il consumatore circa il luogo di

origine delle calzature, lasciando cioè intendere che il prodotto fosse realizzato grazie al know-how italiano del settore.

L'ordinanza di ingiunzione viene però annullata nel 2016 dalla Corte d'Appello di Firenze secondo la quale i concetti di "origine del prodotto" e "marchio" sono differenti nel senso che, salvo confusione con altri marchi, ogni soggetto può ritenersi libero di utilizzare il marchio considerato più idoneo per contraddistinguere i propri prodotti. Nel caso di specie, la Corte aveva osservato che le suole delle scarpe recavano l'indicazione "Made in China" e che l'uso del marchio "Luca Stefani" non fosse di per sé sufficiente a indurre il consumatore a ritenere che le scarpe fossero di origine italiana.

La Camera di Commercio di Firenze si rivolge quindi alla Corte di Cassazione ritenendo, al contrario della Corte d'Appello, che il semplice fatto di non aver utilizzato diciture o segni indicanti l'origine italiana (es. l'indicazione "Made in Italy" o l'apposizione della bandiera italiana) non possa escludere automaticamente la commissione dell'illecito amministrativo. Ad avviso della ricorrente, l'uso del marchio "Luca Stefani" era stato infatti disposto con modalità tali da evocare l'origine italiana del prodotto e che il rischio di indurre in errore il consumatore circa la provenienza del prodotto (nonostante l'indicazione "Made in China" all'interno della tomaia) fosse amplificato dal fatto che nel settore calzaturiero il marchio "Made in Italy" gode di una forte reputazione internazionale.

La decisione della Cassazione

Dopo aver brevemente ricordato gli orientamenti già espressi in materia dallo stesso giudice di legittimità, la Corte ha posto l'accento sull'importanza di punire non solo quelle condotte configurabili a "pieno titolo" come reato ai sensi dell'art. 517 del Codice Penale (ad esempio l'uso della dicitura "Made in Italy" su prodotti non di origine italiana come previsto dal comma 49 della legge 350/2003), ma di punire anche, in via amministrativa e ai sensi del comma 49 bis della legge 350/2003, quelle condotte capaci semplicemente di indurre in errore il consumatore - anche esperto - sull'effettiva origine del prodotto.

E infatti, in tal senso, la Cassazione ha precisato che devono essere sanzionate tutte quelle condotte "(...) idonee a ingenerare situazioni di incertezza eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera e tanto a tutela non soltanto del 'made in Italy', ma anche di un'adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare: ove l'uso del marchio possa determinare fraintendimenti in ordine all'origine del prodotto e indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana vi è, invero, l'obbligo per l'azienda importatrice, esportatrice o che commercializza la merce di accompagnare la merce con indicazioni comunque sufficienti ad evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, indicazioni nel caso di specie non presenti".

Conclusioni

La sentenza qui in esame ben invidenza come anche una condotta passiva possa integrare gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dal comma 49 bis della legge 350/2003. Infatti, nel tentativo di frenare la delocalizzazione di marchi nazionali affermati da lungo tempo sul mercato nazionale, il legislatore ha inteso scoraggiare anche quelle condotte in cui, nonostante la presenza di una dicitura volta a indicare la reale origine della merce, tale indicazione non risulti tuttavia sufficientemente chiara ed evidente, soprattutto qualora sia anche presente un marchio che possa alludere all'origine italiana del prodotto e quindi generare un contesto di incertezza capace di indurre comunque in errore il consumatore.