



UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA
"BEATO CONTARDO FERRINI"

Corso di approfondimento per professionisti

La tutela della proprietà intellettuale

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012 - AULA VOLTA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

Giovanni Angelicchio

"IL MADE IN ITALY"

LA PUNTA DELL'ICEBERG: IL MADE IN ITALY

LA LEGGE 350/2003

ARTICOLO 4 COMMA 49

NUOVA NORMA PENALE.

Il comma 49 introduce una nuova fattispecie penale. Ne deriva che non vi è concorso di reati con l'art. 517 cp (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che prima era applicato dai giudici penali alle indicazioni geografiche, ma che aveva portato a contrasti interpretativi circa la possibilità di configurare il tentativo.

LA SANZIONE.

La sanzione è determinata rinviando all'art. 517 c.p.. Il rinvio avviene solo *quoad poenam*. La pena è dunque attualmente la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.

I FATTI TIPICI.

I fatti tipici sanzionati sono: indicazioni geografiche false e indicazioni geografiche fallaci.

«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**».

TEMPUS COMMISSI DELICTI.

Anticipazione della soglia della consumazione.

«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».

«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».

Il reato è consumato sin dal momento della presentazione delle merci in dogana (sia per importazione che per esportazione).

Incertezze in merito alla possibilità di sottoporre a fermo o sequestro le merci che arrivino in Dogana IN MERO TRANSITO.

LE INDICAZIONI FALSE.

«Costituisce falsa indicazione la **stampigliatura "made in Italy"** su prodotti e merci **non originari** dall'Italia **ai sensi della normativa europea** sull'origine».

IL RINVIO ALLA NORMATIVA DELL'UE.

Il rinvio concerne il **Codice Doganale Comunitario**, contenuto in apposito regolamento dell'UE.

QUALE CODICE DOGANALE COMUNITARIO? 1992 O 2008?

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il cd. **Codice Doganale Aggiornato (CDA)**, si prefigge di adeguare la normativa doganale per adattarla al contesto elettronico delle dogane.

Tale regolamento è **entrato in vigore il 24 giugno 2008**, ma non è ancora **applicabile** interamente (lo sarà una volta che siano entrate in vigore le relative disposizioni di applicazione, ed in ogni caso **entro il 24 giugno 2013**).

Non ancora efficaci (ed in parte corrispondenti alla disciplina del “previgente” Codice Doganale del 1992, artt. 23, 24, 25, 26, ancora applicabile) sono le disposizioni che ci riguardano, per quanto concerne l'effetto del rinvio: artt. 36-37 CDA.

Bisogna segnalare che con la **proposta di modifica presentata il 20 febbraio 2012**, la Commissione dell'Unione, anche per tener conto delle innovazioni introdotte con il **Trattato di Lisbona**, ha proposto il rinvio della sua data di applicazione al **31 dicembre del 2020**. Infatti, oltre all'esigenza di allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, la Commissione ha ritenuto di concedere un termine molto più ampio per consentire un **adeguato sviluppo dei servizi elettronici** necessari per l'attuazione pratica della maggior parte delle procedure informatizzate e delle semplificazioni introdotte, tenendo conto sia del **momento di grave crisi** economica che del **pesante ritardo precedentemente accumulato** rispetto alla data ultima del 24 giugno 2013.

LE DUE REGOLE COMUNITARIE FONDAMENTALI NEL CDA. Art. 37 CDA: «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 territorio in cui hanno subito l'**ultima trasformazione sostanziale**.»

LE DUE REGOLE COMUNITARIE FONDAMENTALI NEL CD 1992. «Sono **originarie** di un paese le merci **interamente ottenute** in tale paese».

Una merce alla cui produzione hanno **contribuito due o più paesi** è originaria del paese in cui è avvenuta l'**ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata** ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che **si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo** od abbia **rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione**.».

La regola comunitaria attuale ha consentito di ottenere l'archiviazione in caso di mera orlatura di foulard eseguita in Tunisia oppure in caso di assemblaggio del prodotto in Cina, ove la componentistica provenga dall'Italia.

Specularmente sono state condannate aziende che apponevano la dicitura Made in Italy su prodotti MERAMENTE assemblati in Italia con componentistica cinese, ove l'assemblaggio non presentava alcun valore aggiunto in termini qualitativi.

LE INDICAZIONI FALLACI. Comma 49: «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**».

Comma 49 BIS. «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. **Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale**. Il contravventore è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000** (Comma inserito dall'articolo 16, comma 6, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135. Per l'applicazione della presente modifica vedi l'articolo 16, comma 7, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'articolo 43, comma 1-quater, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, cd. decreto sviluppo, che ha inserito l'ultimo periodo relativo ai prodotti alimentari).

È 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.







LA DIFFERENZA TRA FATTISPECIE PENALE ED AMMINISTRATIVA

Si pensi al caso di un macchinario, prodotto in Cina e successivamente importato in Italia ove sia apposta una etichetta recante la indicazione della componentistica dello stesso tessuto e l'indicazione del marchio dell'azienda italiana, con il nome e la nazionalità del produttore. La giurisprudenza penale tende a ritenere che queste indicazioni servano ad identificare il soggetto garante e responsabile del prodotto finale: con il corollario dell'inapplicabilità della sanzione penale.

Ma non sarebbe possibile escludere la sanzione amministrativa.

TECNICHE PER EVITARE IL PROCESSO PENALE.

La **fallace indicazione** delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'**asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere** che si tratti di un prodotto di origine italiana.

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".

Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

CHI EROGA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MADE IN ITALY?

Ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'agente o il funzionario (il cd. **agente accertatore**: che di solito, ma non sempre, sarà nel nostro caso il funzionario della Dogana) che accerti la violazione della norma amministrativa deve presentare un rapporto all'Autorità competente per materia e territorio, affinché applichi la sanzione.

Il cd. decreto sviluppo del 2012 ha previsto che le **Camere di commercio** territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 49-bis.

NORMATIVA (IPER) SPECIALE: IL D. L. 135/2009: IL 100% MADE IN ITALY

L'art. 16 co. 4 d.l. 135/2009 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, dispone che «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**».

I PRESUPPOSTI PREVISTI. Si intende **realizzato interamente in Italia** il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale **il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento** sono compiuti **esclusivamente sul territorio italiano**.

Il comma 3 dispone che per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la **utilizzazione a fini di comunicazione commerciale** ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce **dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo** o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

LA NORMATIVA (IPER) SPECIALE RELATIVA AL SETTORE TESSILE, PELLETTERIA E CALZATURIERO

La **legge 8 aprile 2010 n. 55** regola alcuni casi specifici di etichettatura dei prodotti e «Made in Italy». Al (dichiarato) «fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi [...] del codice del consumo», è istituito un **sistema di etichettatura obbligatoria** dei prodotti nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, **che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi**.

La disciplina delle etichette in questi settori è ampia e va ben oltre l'indicazione geografica: infatti la legge prescrive che nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di

sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

In questo quadro, l'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite dalla legge stessa, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

Per ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza.

L'impresa che violi la disposizione sull'uso del "Made in Italy" è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

Se le violazioni sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

MA LA DISCIPLINA ITALIANA DEL “MADE IN ITALY” è COMPATIBILE CON IL DIRITTO UE?

PROBLEMI DI COORDINAMENTO PER I PRODOTTI ALIMENTARI.

L’art. 4 co. 49 bis sembra estendere l’illecito amministrativo ad ogni caso di fallace indicazione (anche casi di provenienza diversa dall’Italia): come vedremo sarebbe l’unica interpretazione compatibile con l’art. 28 TCE.

Indipendentemente dal fatto che questa interpretazione verrà o meno seguita dall’Autorità Amministrativa, in ogni caso la norma è (o resta) palesemente in contrasto con il diritto comunitario derivato (CD, la cui formulazione di origine è evidentemente molto più elastica).

PROBLEMI DI COORDINAMENTO PER IL MADE IN ITALY IN GENERALE

Il principio della libera circolazione delle merci.

Il divieto di imporre misure di effetto equivalente (art. 28 TCE) a restrizioni quantitative.

Nella sentenza Dassonville la CG ha considerato come misura equivalente “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari” (CGCE 8/74 dell’11/07/74).

Ogni norma che si traduca nel divieto di apporre marchi italiani in caso di delocalizzazione produttiva viola l’art. 28 TCE, perché si traduce in un limite alle importazioni.

Inoltre produce un effetto discriminatorio a vantaggio dell'operatore straniero, libero di impiegare il suo marchio anche nel caso di delocalizzazione produttiva.

La CG ha chiarito che:

1. È misura di effetto equivalente alla restrizione quantitativa ogni norma che ostacoli, direttamente o indirettamente, gli scambi tra paesi dell'UE (CG c-8/74);
2. È vietato penalizzare i prodotti importati da paesi UE obbligandoli a qualsiasi adeguamento oneroso (CG c-120/78);
3. Corollario è ad esempio che le norme nazionali non possono discriminare fra attuazione del brevetto nel territorio nazionale o a mezzo di importazioni provenienti da altro paese UE (dove sia stato realizzato il prodotto finito) (CG c-235/89);
4. Ulteriore corollario è che nessuna norma nazionale può costringere un'impresa a procedere solo per il suo territorio nazionale a commercializzare i propri prodotti cambiandone la denominazione o imponendo un «supplemento di condizionamento o di pubblicità» (CG c-315/92).

L'articolo 30 TCE consente agli Stati membri di adottare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative quando esse siano giustificate da un interesse generale non economico: moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, e **tutela della proprietà industriale e commerciale**.

PROBLEMI DI COORDINAMENTO PER IL MADE IN ITALY
NEL SETTORE TESSILE, PELLETTERIA E CALZATURIERO

Per le medesime ragioni, qui la violazione del diritto comunitario è talmente palese che a seguito di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, il Governo italiano ha emanato una direttiva (che la legge 400/1988 prevedrebbe per la totalmente diversa ipotesi di assicurare il buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici) indirizzata a tutte le P.A. dove “vieta” di applicare la legge del 2010.

LA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2010

In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dall'1.10. 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione «Made in Italy» nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione di un apposito decreto interministeriale. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, «continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93)».

QUALE FUTURO PER IL MADE IN?

Un futuro europeo.

I **principali partner commerciali dell'UE** (Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti) hanno già reso **obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine sulle merci importate**: gli esportatori UE devono rispettare tale obbligo e sono tenuti ad apporre il “marchio di origine” sui loro prodotti. Anche per questa ragione sono in corso i **lavori preparatori** per un **Regolamento UE che preveda l'introduzione di un sistema di**

marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarderà, se sarà approvato, un certo numero di settori e sarà applicabile esclusivamente alle merci importate nell'UE.

Parallelamente, a partire dal 2003, la Commissione sta studiando la possibilità di **introdurre con regolamento la disciplina dell'indicazione geografica MADE IN EU.**

RITORNO AL PASSATO

Le radici dell'uso di segni nel commercio CHE IDENTIFICHINO L'ORIGINE GEOGRAFICA DEL PRODOTTO risalgono alle prime civiltà che facevano uso della scrittura. E così ad esempio ai tempi dell'antico Egitto i produttori di mattoni e gli intagliatori di pietre usavano geroglifici rappresentanti indicazioni geografiche per definire e comunicare il luogo d'origine e (così) la qualità del prodotto contrassegnato, specialmente – si ritiene – la resistenza: in questo modo sono incise molte delle pietre utilizzate per costruire le Piramidi. Anche nell'Antica Grecia le indicazioni geografiche erano utilizzate: per esempio il vino contrassegnato quale proveniente dall'Isola di Thassos (situata nella regione greca della Macedonia) era venduto con un sovrapprezzo di una dracma al litro. Ulteriori tracce dell'uso delle indicazioni geografiche sono segnalate poi in Italia per il Parmigiano nel XIII secolo d. C.; negli U.S.A. per le "Washington potatoes" nel XIX secolo d.C.; mentre si ritiene che il riso Basmati, il the Long-ging e il riso Jamin facciano da sempre parte dell'identità culturale rispettivamente dell'India, della Cina e della Thailandia.

IL MADE IN ITALY COME INDICAZIONE GEOGRAFICA

La CUP (del 1883, più volte revisionata) è la prima convenzione internazionale plurilaterale che include le «indicazioni di provenienza» nell'ambito della proprietà industriale (art. 1 CUP).

L'art. 10 CUP impone poi agli Stati membri di impedire le importazioni di prodotti recanti «una falsa indicazione relativa alla provenienza».

Le singole legislazioni nazionali stabiliscono se il titolo costitutivo dell'indicazione geografica sia l'uso o la registrazione.

Ai sensi dell'art. 22 TRIPs, oggi l'uso di false indicazioni geografiche rileva fra le ipotesi di concorrenza sleale elencate all'art. 10-bis co. 3 CUP, inserito in occasione della revisione di Lisbona del 1958. A tale conclusione peraltro già perveniva in via interpretativa la dottrina anteriore ai TRIPs .

Numerosi regolamenti comunitari.

Il legislatore comunitario ha istituito una protezione delle indicazioni geografiche unica e sovranazionale, paragonabile a quella del marchio comunitario.

A differenza però di quest'ultima, la disciplina comunitaria delle indicazioni geografiche sembra essere frammentata: i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, nonché quelli alimentari o agricoli in generale sono disciplinati oggi dal regolamento CEUE 510/2006 , che disciplina le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), nonché in misura minore dal reg. CE 509/2006 , che regola le specialità tradizionale garantite (STG); i prodotti del settore vitivinicolo sono invece regolati dal reg. CE 1493/1999.

Ad esempio nel settore agro – alimentare la disciplina ruota sulla registrazione delle indicazioni geografiche: che ne è la fattispecie costitutiva.

Tutte le indicazioni geografiche comunitarie titolate sono diritti di proprietà intellettuale che attribuiscono lo *ius excludendi omnes alios* a ciascun operatore che commercializza i prodotti conformemente al disciplinare di produzione. Tuttavia la legittimazione a domandare la registrazione è riconosciuta solo alle organizzazioni, strutturate in qualsiasi forma giuridica (associazione, società, consorzio), composte da produttori e/o da trasformatori che trattano il prodotto (ancorché, naturalmente, non tutti). La legittimazione della persona fisica è invece limitata a casi marginali.

L'oggetto del diritto consiste nel nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare il prodotto come ivi originario e caratterizzato. I diversi nomi attribuiti dal legislatore comunitario alle indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG) non riflettono (dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale) differenze nella tutela. Sembrano piuttosto rispondere a ragioni di opportunità classificatoria che mantengono una diversa capacità evocativa dei vari segni presso il pubblico, che potrebbe risultare invece diluita e meno determinante nell'orientamento delle scelte dei consumatori se fosse utilizzata un'unica dicitura per tutte le possibili categorie di prodotti (e per tutti i possibili gradi di collegamento con il territorio).

DOP, IGP e STG riflettono un possibile diverso legame tra il prodotto e il territorio.

Le DOP possono avere ad oggetto prodotti la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico delimitato, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Invece le IGP possono avere ad oggetto prodotti la cui qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite all'origine

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

A loro volta le STG possono essere attribuite a prodotti i) ottenuti da materie prime tradizionali o ii) caratterizzati dalla composizione tradizionale o iii) realizzati o trasformati con tecniche tipiche.

Artt. 29 e 30 cpi

Art. 29 (Oggetto della tutela)

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30 (Tutela)

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di 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, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

IL SISTEMA COMUNITARIO E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE SEMPLICI (O INDIRETTE) E NON TITOLATE.

La giurisprudenza comunitaria ha definito, a partire dalla sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar, che un'indicazione di origine geografica è semplice (o indiretta) quando la denominazione non presenta un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto da un lato e la sua origine geografica specifica dall'altro. L'indicazione geografica semplice è però idonea ad informare del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati.

Essa non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari che regolano DOP, IGP, STG e VQPRD.

È inoltre diversa dall'indicazione geografica (anch'essa qualificata) la cui protezione è imposta ex art. 22 TRIPSs.

La tutela dell'indicazione geografica semplice, se prevista almeno a livello nazionale, è comunque compatibile con il diritto comunitario alla luce della sua funzione di contrastare gli usi ingannevoli che comportino un rischio di confusione.

Le indicazioni geografiche semplici non possono beneficiare della tutela assoluta, cioè indipendente da qualsiasi rischio di inganno, perchè ciò comporterebbe una restrizione alla libera circolazione delle merci ingiustificata rispetto al diritto comunitario .

Vero è anzitutto che il diritto nazionale non potrà attribuire quali titoli nazionali i segni DOP, IGP o STG.

Per la Corte di Giustizia va poi esclusa la possibilità per i Paesi membri di affiancare a quello comunitario un sistema nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti agro – alimentari che presentano un collegamento tra l'origine geografica e una loro caratteristica rilevante, perché rientranti nell'ambito di applicazione dei regg. CE 509/06 e 510/06. La giurisprudenza comunitaria è cristallizzata sul riconoscimento al sistema comunitario di una natura esaustiva.

Anche nel quadro dell'interpretazione restrittiva offerta dalla giurisprudenza comunitaria, si può ritenere che comunque tutte le indicazioni geografiche potranno essere in concreto protette dagli ordinamenti nazionali dei Paesi membri dell'UE attraverso un sistema non titolato. E che le indicazioni geografiche attribuibili ai prodotti diversi da quelli espressamente indicati dal reg. CE 510/2006 potranno invece anche beneficiare di titoli particolari.

E LA CONCORRENZA SLEALE?

Tribunale Torino, 21 giugno 2011. Costituisce concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale l'utilizzo, come marchio di fatto per occhiali, dell'espressione "Mad in Italy " (pazzo in Italia), riprodotta al centro del tricolore italiano, accompagnata sì da ulteriori scritte esplicative, ma pressoché illeggibili per le dimensioni ridotte, e senza l'indicazione che si tratta della denominazione sociale dell'impresa titolare, versandosi in un'ipotesi di segno decettivo, in quanto evocante la diversa indicazione " Made in Italy " (prodotto in Italia), per prodotti in realtà provenienti dalla Cina, con conseguente pregiudizio per l'attività dei concorrenti.