

MARIO LIBERTINI (audiz. Comm. Giustizia Cdp 09.04.2019)

Ritengo che le finalità perseguite dalla p.d.l. C. 1011 siano condivisibili, sia per ciò che riguarda il rafforzamento degli strumenti di lotta alla contraffazione, sia per ciò che riguarda la repressione del contrabbando di tabacchi, la tracciabilità dei prodotti e la tutela del "Made in Italy".

Naturalmente, molte osservazioni possono farsi sul piano tecnico-normativo. Vorrei tuttavia premettere alcune osservazioni di carattere generale, proprio sugli obiettivi politici perseguiti dalla p.d.l. (premessa, appunto, la condivisione degli stessi) e gli strumenti previsti.

A mio avviso è opportuno distinguere diversi profili:

I) *Lotta all'offerta di prodotti contraffatti in territorio italiano.*

La p.d.l. prevede un generale inasprimento delle pene e un'aggravante per i delitti commessi via *web*. Su questa linea di intervento può consentirsi (in particolare sull'aggravante per gli illeciti in rete), anche se – a mio avviso – sarebbe auspicabile un intervento legislativo di semplificazione delle norme penali anticontraffazione, che oggi sono troppo numerose e pongono diversi problemi di interferenza tra le diverse fattispecie.

Soprattutto, però, non si dovrebbe dimenticare l'idea per cui l'effetto deterrente delle sanzioni giuridiche dipende non tanto dall'entità della sanzione, quanto piuttosto dalla certezza, o almeno alta probabilità, della pena.

In questa prospettiva, dovrebbe anche considerarsi che la contraffazione è un'attività illecita organizzata, che coinvolge una pluralità di persone e si svolge, almeno in parte, in forme palesi. La repressione della stessa non incontra dunque seri ostacoli nella difficoltà di reperimento di informazioni; l'efficacia della repressione dipende sostanzialmente da problemi di organizzazione dell'attività di polizia diretta a tal fine.

In questa prospettiva sono molto importanti anche le norme di favore per i collaboratori di giustizia, già esistenti, ma che potrebbero essere rafforzate con la previsione di veri e propri *leniency programs* a favore di chi fornisca informazioni decisive ai fini della scoperta di un'organizzazione criminale operante nel settore.

II) *Lotta contro la contraffazione di prodotti italiani su mercati esteri*

Per questo aspetto del fenomeno l'estensione di norme penali italiane alle condotte attuate su mercati esteri (linea già presente nell'attuale legislazione e rafforzata dall'art. 8 della p.d.l.) potrebbe rivelarsi uno strumento non molto efficace.

Sarebbe opportuno, anche qui, incentivare l'impiego pieno degli strumenti (penali, civili, amministrativi) previsti dagli ordinamenti vigenti nei mercati in cui avvengono i fenomeni da reprimere (posto che in tutti gli ordinamenti che possono presentare interesse nella materia in esame, esistono norme che vietano la contraffazione di segni distintivi).

Questa finalità può realizzarsi sia prevedendo incentivi a favore di privati legittimati ad agire in proprio, sia prevedendo un'attività amministrativa diretta da parte di un organismo pubblico apposito (I.C.E. o altro organismo appositamente previsto).

III) *Disciplina del segno "Made in Italy"*

Su questo punto le indicazioni contenute nella p.d.l., che si traducono in una delega ampia al Governo per l'istituzione del "*marchio 100% Made in Italy*" devono coordinarsi con le scelte normative attualmente in corso, contenute nel c.d. Decreto Crescita, che prevedono per il "*Made in Italy*" non un marchio, bensì un contrassegno pubblicitario (addirittura compreso nell'elenco delle carte-valori), rinviando poi alla normazione secondaria la determinazione dei criteri d'impiego del contrassegno.

Personalmente ritengo che una delega, come quella prevista nella p.d.l., sia uno strumento preferibile rispetto alla normazione diretta che si prefigura nel d.l. in corso di approvazione. In particolare, credo che il ricorso allo strumento pubblicitario del "contrassegno", riportante anche l'emblema della Repubblica Italiana, non sia necessario e forse neanche opportuno, per affrontare un fenomeno di mercato, quale può essere l'insufficiente valorizzazione dell'origine italiana dei prodotti.

IV) *Contrasto all' "Italian Sounding"*

Su questo tema si devono distinguere due profili:

- a) ci può essere un uso puramente "evocativo" (e quindi, in certo senso, "parassitario") dell'origine italiana di un prodotto, senza effetti ingannevoli circa l'effettiva provenienza (p.e. "Vino Chianti della California"); questo tipo di uso delle indicazioni geografiche è vietato dalla normativa europea sulle DOP e IGP, ma in diversi ordinamenti (in particolare, nell'area anglosassone) esso è considerato lecito; in questi casi mancano, allo stato, mezzi giuridici per contrastare il fenomeno;
- b) ci può essere un uso effettivamente "ingannevole" dei riferimenti all'origine italiana del prodotto (i.e. può esserci una presentazione complessiva del prodotto che possa indurre il consumatore medio a pensare che esso sia

effettivamente di origine italiana, mentre non lo è); in questi casi ci si trova di fronte a un fenomeno di pubblicità ingannevole, che come tale è vietato ormai in tutti gli ordinamenti dei paesi sviluppati e può essere contrastato con azioni di concorrenza sleale o altri strumenti, previsti nei diversi ordinamenti per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette.

Ritengo che, per la categoria di fenomeni da ultimo descritta, si pongano gli stessi problemi e le stesse opportunità di soluzioni organizzative, a cui si è prima accennato con riferimento alla lotta alla contraffazione di marchi italiani su mercati esteri.

* * *

Poste queste premesse, svolgerei alcune osservazioni puntuali sul testo della p.d.l.

1. All'art. 1, comma 1, alla fine della lettera e), aggiungerei *"o altre violazioni di diritti fondamentali della persona umana"*.
2. All'art. 1, comma 2, sostituirei *"marchi aziendali collettivi"* con *"marchi collettivi o di certificazione"*, per adeguare la previsione alle disposizioni del d.lgs. 14/2019, che ha recepito la Dir. UE/2436/2015.
3. All'art. 3 (come in tutti i successivi riferimenti agli illeciti commessi in rete) mi sembra condivisibile la proposta degli Uffici di sostituire l'espressione *"web"* con *"rete internet"* o con *"strumenti informatici o telematici"*.
4. All'art. 5 mi sembra condivisibile il suggerimento degli Uffici di non escludere, nel nuovo testo proposto dell'art. 474-ter, c.p., il bilanciamento con l'attenuante della minore età, per assecondare l'orientamento della Corte costituzionale.
Può essere anche opportuno seguire il suggerimento degli Uffici ad eliminare l'ultimo comma del nuovo testo proposto dell'art. 474-ter, perché prevedrebbe di computare una seconda volta l'aggravante della commissione del delitto via *web*, già applicata alla previsione di base.
5. All'art. 6 gli Uffici rilevano che la p.d.l. non affronta il nodo centrale, che rende scarsamente applicato l'art. 514 c.p., cioè l'indeterminatezza del requisito del pregiudizio all'industria nazionale. In realtà, la scarsa applicazione della disposizione deriva dalla *"concorrenza"* di norme di più facile applicazione, come gli artt. 473, 474, 515 e da un orientamento dei giudici, volto ad interpretare restrittivamente il testo (richiedendo la prova della *"consistenza"* del danno all'economia nazionale). Questo orientamento restrittivo potrebbe essere superato, in un prossimo futuro, nel quadro di una interpretazione sistematica più sensibile al

tema della deterrenza anti-contraffazione. D'altra parte, non sarebbe agevole determinare in modo preciso il requisito di cui si tratta, per cui sembra ragionevole non intervenire sul punto.

6. All'art. 8 riformulerei l'inciso proposto "*anche nei mercati nazionali e internazionali*", eliminando la parola "*anche*", che è superflua, e sostituendo "*internazionali*" con "*esteri*", per usare la stessa terminologia già presente nell'art. 514.
7. All'art. 11 mi sembra condivisibile la proposta degli Uffici di chiarire, nel comma 3°, che il P.M. ha il potere di negare, con decreto motivato, la catalogazione puntuale degli oggetti richiesta dall'imputato.
8. All'art. 13 mi sembra condivisibile la scelta normativa della p.d.l., volta a rafforzare le sanzioni contro le forme più gravi di *Italian Sounding*, eliminando alcuni strumenti di elusione previsti dalla precedente normativa e trasformando l'illecito amministrativo in illecito penale.
Potrebbe aggiungersi esplicitamente che gli atti vietati da questa norma costituiscono atti di concorrenza sleale sul piano civilistico.
9. All'art. 14 mi sembrano condivisibili i suggerimenti tecnici suggeriti dagli Uffici (compresa la correzione di un refuso nel riferimento all'art. 337-bis c.p.).
Non priva di fondamento mi sembra anche l'osservazione secondo cui si dovrebbe chiarire se i laboratori nazionali ed esteri chiamati a collaborare ai fini delle indagini sono obbligati per legge a farlo (e in questo caso si porrebbe il dubbio sulla legittimità dell'imposizione di una prestazione gratuita) o se possono farlo solo a titolo di collaborazione volontaria.
10. Sull'art. 15 gli Uffici sollevano un problema generale di compatibilità di un obbligo di tracciabilità completo di tutte le merci vendute in Italia, per giunta sanzionato con una norma penale severa, con i principi europei di libera circolazione delle merci e di limitazione degli obblighi di tracciabilità a singole categorie di prodotti.
In realtà, la norma persegue una finalità pienamente condivisibile, che si può apprezzare sia su un piano generale di "civiltà giuridica", sia sul piano della trasparenza del mercato ai fini della libera scelta dei consumatori e quindi del buon funzionamento del meccanismo concorrenziale.
E' anche vero, tuttavia, che si pone un problema di rispetto del principio di proporzionalità: questo principio, probabilmente, impone di operare qualche distinzione (p.e. in caso di prodotti a composizione complessa, in cui è difficile isolare una "filiera" lineare, si potrebbero individuare i punti salienti della filiera, per i quali si richiede un'informazione più dettagliata). Un altro problema serio è quello della

disparità di trattamento che si rischia di creare fra i produttori di beni materiali e i produttori di servizi. Tra questi ultimi si pone oggi anche il problema delle imprese-piattaforma, sempre più numerose.

L'attuale art. 15 della p.d.l. attribuisce ampi poteri di determinazione del contenuto dell'obbligo ad un regolamento ministeriale di esecuzione. Forse sarebbe più opportuno trasformare la disposizione dell'art. 15 in una proposta di legge di delega, fissando chiaramente i principi (nel rispetto del principio di proporzionalità) e poi affidando la definizione concreta della disciplina ad una fase di produzione legislativa, che dovrà prevedere sia il confronto con gli organismi europei, sia la partecipazione delle associazioni interessate, di produttori e di consumatori.

11. Sull'art. 16 (delega al Governo per un T.U. sulla tutela del "Made in Italy") gli Uffici esprimono forti dubbi sulla compatibilità delle previsioni normative in esso contenute con gli artt. 34-36 TFUE.

Gli Uffici ricordano come la Commissione europea abbia, in più occasioni, valutato come illegittime discipline amministrative nazionali che imponevano indicazioni di origine sui prodotti, più stringenti di quelle previste dalla normativa europea: tali discipline nazionali costituirebbero misure di effetto equivalente alle restrizioni alla circolazione dei prodotti (si ricorda, in particolare, la vicenda della l. 55/2010, rimasta inapplicata per l'opposizione della Commissione).

Gli Uffici richiamano anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 191/2012), che ha sancito l'illegittimità costituzionale di una legge regionale laziale che prevedeva un contrassegno "Made in Lazio" disciplinato direttamente da tale legge.

In realtà, l'opposizione della Commissione e della Corte di Giustizia UE contro i "marchi di origine" (i.e. indicazioni obbligatorie sull'origine delle merci) e sui marchi di provenienza e qualità regionali è stata – a mio avviso – sempre criticabile: le autorità europee hanno tradizionalmente ritenuto che tali segni servissero solo ad alimentare il "pregiudizio verso i prodotti stranieri"; ma un pregiudizio ideologico può vedersi, al contrario, proprio nella convinzione che il consumatore debba essere educato ad essere indifferente verso la provenienza geografica di un prodotto (la sua libertà di scelta, "sacralizzata" per qualsiasi altro aspetto, anche il più capriccioso, dovrebbe essere invece censurata quando si orienti verso la preferenza per i prodotti della nazione o regione di appartenenza del consumatore stesso). Viceversa, se l'informazione fornita dal marchio è veritiera e corretta, essa costituisce un elemento atto a rafforzare e non a limitare la libertà di scelta del consumatore, e come tale dovrebbe essere riconosciuta e tutelata.

In ogni caso, la vicenda giurisprudenziale segnalata dagli Uffici ha avuto un'evoluzione. Dapprima la Corte ha escluso perfino la facoltà delle Regioni di avvalersi dello strumento privatistico del marchio (C.Cost. 12.4.2013 n. 66, sempre

relativa al segno *"Made in Lazio"*, ma poi ha cambiato giurisprudenza ed ha ammesso che le Regioni possano registrare marchi contenenti indicazioni geografiche. Questa possibilità è stata ammessa – nei limiti dell'utilizzo di strumenti privatistici di portata generale – da C.Cost. 20.11.2014 n. 260 (*"Made in Lombardia"*); soluzione confermata da C.Cost. 22.11.2016 n. 242 («marchi collettivi di qualità» della Regione Veneto). La soluzione è poi confermata dalle più recenti norme europee sui marchi. In particolare:

- L'art. 74 Reg. UE/1001/2017 (sul marchio UE) sancisce che possono registrare marchi collettivi, oltre alle associazioni di produttori privati, anche le *"persone giuridiche di diritto pubblico"*; e specifica altresì che questi marchi collettivi *"possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi"*.

L'EUIPO, nelle sue istruzioni, ha stabilito che i marchi collettivi pubblicitari richiedono una *«organizzazione simile a quella delle associazioni»*.

Personalmente sono convinto della legittimità di un eventuale marchio collettivo europeo *"Made in Italy"* registrato, p.e., da una fondazione di partecipazione con presenza determinante dello Stato o da un'altra struttura associativa *"di diritto singolare"*, cioè istituita per legge (naturalmente si dovrebbe porre molta cura nella definizione del regolamento d'uso di questo marchio collettivo geografico; ma si tratta di un'osservazione ovvia).

Tale marchio sarebbe direttamente protetto su tutto il territorio dell'UE.

- L'art. 83 Reg. UE/1001/2017 esclude invece la registrabilità di un marchio di certificazione UE (il m.d.c. può essere nella titolarità di un qualsiasi soggetto, e non necessariamente di un'associazione) che attesti la provenienza geografica di un prodotto. Questa scelta normativa è spiegabile con la volontà politica di non interferire con il regime delle DOP/IGP, che l'Unione ha riservato alla competenza esclusiva dell'ordinamento europeo.
- Tuttavia, l'art. 28 c. 3 Dir. UE/2436/2015 dispone che gli ordinamenti degli Stati membri possano prevedere la registrazione di marchi di certificazione nazionali, atti a designare la provenienza geografica di un prodotto. Anche in questo caso la norma prevede espressamente che titolari del marchio di certificazione possano essere anche soggetti di diritto pubblico.
- In conclusione, credo che, per proteggere il *Made in Italy*, si possa oggi scegliere fra un marchio collettivo europeo e un marchio di certificazione nazionale. Non vedo la necessità di ricorrere ad un contrassegno di carattere pubblicitario, che si distaccherebbe dalla normale presentazione commerciale del prodotto.
- Il problema politico-legislativo si concentrerebbe nella scelta del soggetto titolare del marchio in questione e nel regolamento d'uso, che dovrebbe essere costruito con saggezza, in modo da fornire al consumatore un'informazione veritiera e significativa.

12. Un'ultima osservazione può riguardare proprio il contenuto della protezione. La p.d.l. in discussione si orienta verso la protezione di un marchio "100% Made in Italy". Mi rendo conto del fatto che questo è uno dei punti caratterizzanti della p.d.l. Tuttavia rifletterei sull'opportunità di prevedere un marchio "100% Made in Italy" che possa, in futuro, convivere con un segno "Made in Italy" semplice (che è quello a cui si pensa in altri contesti legislativi, e probabilmente anche nelle norme in preparazione nel "Decreto crescita").

La differenza è abbastanza chiara: il "Made in Italy" semplice seguirebbe il criterio sostanzialistico, osservato anche nella legislazione speciale europea sull'origine di determinati prodotti. In altri termini, il segno potrebbe essere attribuito a qualsiasi prodotto che abbia avuto in Italia almeno la sua "trasformazione finale" nel prodotto commercializzato. Il "100% Made in Italy" previsto dalla p.d.l. segue invece un criterio rigoroso e richiede che l'intera filiera produttiva si sia svolta in Italia, a cominciare dalla produzione delle materie prime.

La convivenza fra i due segni potrebbe creare diversi problemi: da un lato, potrebbe determinarsi una svalutazione del segno semplice (si pensi alla sorte dei segni di qualità degli olii d'oliva inferiori all' "extra vergine"); all'opposto, potrebbe determinarsi una marginalizzazione del segno più rigoroso (posto che, in un paese povero di materie prime come l'Italia, anche prodotti di eccellenza nazionale possono avere bisogno di materie prime [dal cacao allo zucchero, dall'oro al cotone ecc.] che non si producono nel territorio nazionale).

Personalmente rifletterei sull'opportunità di un marchio "Made in Italy" incentrato sul fatto che il processo manifatturiero si sia svolto interamente nel territorio nazionale, mentre la materia prima potrebbe provenire anche dall'estero, quando non sia possibile produrla (o produrla come "materia prima seconda", o comunque produrla con qualità adeguata o in quantità sufficiente in Italia).

In ogni caso, è chiaro che il successo di un simile segno non dipende tanto dalla normativa generale che lo istituisce, quanto piuttosto dalla capacità imprenditoriale del soggetto a cui sarà affidata la titolarità e la gestione del segno stesso, che dovrà curarne al massimo la reputazione e quindi la sua capacità di attrarre clientela.

