

"Made in" ed utilizzo dei marchi: circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico

di [Massimo Pipino](#)

Pubblicato il 11 dicembre 2009

chiarimenti ministeriali in merito alle modalità di applicazione delle norme in materia di tutela del marchio "made in"

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 novembre u.s., (prot. n. 124898) fornisce alcune indicazioni interpretative sull'art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, relativo al "Made in".

La norma prevede che "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 comunicazione sulla effettiva origine estera del prodotto".

La circolare ministeriale prevede delle soluzioni alternative circa le modalità di etichettatura, per evitare che l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, possa, per le modalità con cui lo stesso è utilizzato, indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine.

A tal proposito è previsto l'obbligo, in capo al titolare o al licenziatario, di accompagnare il prodotto con indicazioni che siano tali da non indurre in inganno il consumatore sull'effettiva origine del prodotto oppure, ove non sia possibile farlo in una fase precedente la commercializzazione del prodotto al consumatore (es. in fase di importazione), di allegare al prodotto un'attestazione circa le informazioni che i prodotti stessi avranno, relativamente all'origine estera, quando saranno venduti al consumatore sul mercato italiano. Alla circolare

ministeriale è allegato il modello dell'attestazione.

La circolare prevede, a titolo meramente esemplificativo, alcune diciture in cui potranno concretizzarsi le indicazioni di cui sopra, che dovranno, comunque, essere "sufficienti" ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore che acquista il prodotto in Italia.

Tali informazioni potranno essere apposte sul prodotto o su un'appendice informativa applicata o allegata al prodotto o alla confezione.

Non viene, invece, fornito alcun chiarimento in ordine all'interpretazione dell'art.4 nella parte in cui prevede che "costituisce fallace indicazione l'uso del marchio...con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere" che il prodotto sia di origine italiana.

La tesi prevalente, che appare anche giuridicamente più corretta, è nel senso di ritenere che non configuri tale illecito la sola apposizione del marchio, privo di indicazioni di provenienza, sul prodotto ma esso sussista solo quando le modalità d'uso del marchio inducano in inganno il consumatore (es. raffigurazione della bandiera italiana accanto al marchio, o altro).

Viene, infine, precisato nella circolare che la norma in esame non può trovare applicazione relativamente ai prodotti che siano già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima del 10 novembre 2009 e che tale circostanza possa essere oggetto di autocertificazione. Per quanto concerne, invece, le diciture volte ad indicare che il prodotto è stato realizzato tutto in Italia, si ribadisce che possono essere apposte solo a quei prodotti per i quali "il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano", come previsto dall'art.16 del decreto legge n.135/2009, commi da 1 a 4.

Massimo Pipino

11 Dicembre 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l