

Newsletter

**Bollettino telematico di informazione
e aggiornamento legale edito da**

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Dicembre 2009 - N. 3 Anno 2009

Editoriale

Dal 15 ottobre 2009 è operativo l'Arbitro Bancario Finanziario, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra banche e clienti istituito dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 128/bis del testo Unico Bancario.

ABF: QUID NOVI SUB SOLE

di Emilio Girino

SOMMARIO

- EDITORIALE "ABF: QUID NOVI SUB SOLE"
- PROPRIETÀ INDUSTRIALE: IL NUOVO TARIFFARIO DELLE PENE.
- "TEMPUS FUGIT": NON PER LA CONSOB, SECONDO LE SEZIONI UNITE
- NOVITA' EDITORIALI
- VERDICTUM
- LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LEGGE 231: LE SOCIETÀ RISPONDONO.
- "MADE IN ITALY", UN IMBARAZZANTE "CANTIERE APERTO"

L'istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario si iscrive nel solco della legge sulla tutela del risparmio del 2005 che, innovando il testo unico bancario e il testo unico della finanza, ha contemplato la creazione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (*alternative disputes resolution*, ADR). Tali sistemi non obbediscono solo all'esigenza di assicurare un effetto deflattivo del contenzioso in sede ordinaria, ma intendono porsi quali strumenti volti a restituire credibilità e fiducia al sempre complesso (e da ultimo purtroppo inasprito) rapporto fra clientela e intermediari.

La messa a disposizione di strumenti di tutela rapidi, semplici e poco costosi dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, garantire un'amministrazione della giu-

stizia coerente ai bisogni del settore bancario e finanziario e, in ultima analisi, rendere più solidi, certi e affidabili i rapporti negoziali all'interno del sistema.

Rispetto alle soluzioni stragiudiziali già note (Ombudsman e Conciliatore Bancario), l'ABF si caratterizza anzitutto per la sua obbligatorietà.

Ricorrere all'ABF resta pur sempre una scelta del cliente, rispetto alla quale tuttavia, l'intermediario non ha alcuna possibilità di opposizione. Non a caso il regolamento

[segue da pag. 1]

della Banca d'Italia emanato il 18 giugno 2009 impone, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 128/bis del TUB, l'adesione obbligatoria al nuovo sistema a tutte le banche e gli intermediari

finanziari, senza possibilità di alcuna valida deroga.

Il ricorso all'ABF è estremamente semplificato e per nulla oneroso. Il contributo amministrativo richiesto al cliente è prettamente simbolico (20 euro), la proposizione del ricorso non esclude, ma neppure impone, l'obbligo di avvalersi di una assistenza legale, il procedimento è estremamente rapido, destinato a risolversi, a istruttoria completata, nel volgere di 60 giorni. Ricorrere all'ABF non significa rinunciare alla tutela giudiziaria, ma semplicemente avvalersi di una nuova opportuni-

La Vigilanza non ha esitato nel costruire un meccanismo giustiziale capace di incidere direttamente sul bene più prezioso per qualunque operatore bancario e finanziario: la reputazione

tà che può affiancarsi alla giustizia ordinaria e, data l'autorevolezza della fonte, anche positivamente influenzarla.

Il valore aggiunto che la Banca d'Italia ha inteso conferire all'ABF è indubbiamente notevole.

La Vigilanza infatti non ha esitato nel costruire un meccanismo giustiziale capace di incidere direttamente

sul bene più prezioso per qualunque operatore bancario e finanziario: la reputazione. A dispetto del nome, le decisioni dell'ABF non sono lodi arbitrali e dunque non sono eseguibili in via forzata, ma il loro eventuale inadempimento trova sanzioni di immagine molto rilevanti (pubblicazione sui siti Internet di Bankitalia e ABF e su quotidiani nazionali e menzione specifica nel rapporto annuale dell'organo). Il giusto equilibrio fra esi-

genze di giustizia e misura della sanzione ha poi un riflesso operativo di taglio costruttivo. Il regolamento prevede infatti che le funzioni adette alla gestione dei reclami bancari si aggiornino costantemente sugli orientamenti giurisprudenziali dell'ABF e ne facciano tesoro nella trattazione di successivi analoghi richiami: un invito quanto mai esplicito a fare del contenzioso non già uno sterile campo di perpetua battaglia, bensì un arricchimento esperienziale volto a migliorare l'operatività e a prevenire l'esplosione della litigiosità.

Una scommessa forte e coraggiosa, il cui successo dipenderà essenzialmente dalla buona volontà degli attori del sistema, in primis della stessa clientela, di voltar definitivamente pagina e di guardare ad un futuro in cui la giustizia diventi, oltre che sempre più efficiente, anche più utile alla costruzione, alla coltivazione e alla salvaguardia dei rapporti.

Per maggiori informazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it

PROPRIETÀ INDUSTRIALE: IL NUOVO TARIFFARIO DELLE PENE

Nel corso dell'estate vi è stata una profonda riforma della disciplina penale della proprietà industriale. Le società attive nel settore della distribuzione commerciale si trovano ora ad operare in un nuovo panorama e dovranno fare i conti con sanzioni assai più gravose.

Il previgente art. 127 comma 1 del Codice di Proprietà Industriale prevedeva che chiunque fabbricasse, vendesse, esponesse o adoperasse industrialmente oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido era punito, a querela di parte, con la multa fino a Euro 1.032,91.

- La riforma ha abrogato tale disposizione e ha ampliato la portata degli artt. 473, 474 c.p. e 517 c.p. Più precisamente: l'art. 473 1° comma del Codice Penale punisce ora la contraffazione o alterazione di segni distintivi con la pena della **reclusione da sei mesi a tre anni** e la **multa da Euro 2.500 a 25.000**. Va notato che, in base alla nuova disposizione, il reato di contraffazione si configura se si agisce pur "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale". L'ampia formulazione lascia quindi spazio ad un'interpretazione particolarmente severa: il reato ricorrerà pur se si è agito senza la piena consapevolezza di ledere un titolo di proprietà industriale. Basta in definitiva accertare che sarebbe stato possibile conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale. Dunque, data la pubblicità dei registri, sarà arduo sostenere che un operatore professionale, nell'ambito della sua normale attività, non abbia potuto essere a conoscenza dell'esistenza di un marchio registrato.
- Il nuovo secondo comma dell'art. 473 Codice Penale introduce sanzioni particolarmente gravose anche per chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali o ne fa uso, prevedendo la pena della **reclusione da uno a quattro anni** e la **multa da Euro 3.500 a 35.000**.
- È stata individuata una circostanza aggravante nel fatto che il delitto sia stato commesso "in modo sistematico". La commercializzazione su vasta scala da

Le società attive nel settore della distribuzione commerciale si trovano ora ad operare in un nuovo panorama e dovranno fare i conti con sanzioni assai più gravose

parte di una complessa organizzazione commerciale di prodotti contraffatti potrebbe quindi essere punita con pene particolarmente severe: la **reclusione fino a tre anni** e la **multa da Euro 5.000 a Euro 50.000**;

- L'art. 474-bis c.p. prevede che sia **sempre** ordinata la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e **delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti**. Quando ciò non sia possibile il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Formula questa ormai entrata nello strumentario legislativo e che induce a sostanzialmente riquilibrare la confisca come una sanzione aggiuntiva;
- L'art. 517 c.p., che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, prevede ora la pena della **reclusione fino a due anni** e la **multa fino a ventimila euro**.
- Norme dello stesso tenore sono state introdotte con riguardo alla **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**, con pene che vanno dalla **reclusione fino a due anni** e la **multa fino a Euro 20.000**.

Per quanto gli interpreti stiano già scorgendo ampi spiragli di interpretazione, il messaggio legislativo è molto chiaro.

La nuova disciplina infatti non sembra destinata a restare lettera morta. La volontà di render effettiva la tutela si intravede anche dall'introduzione, nel d.lgs. 231/01, dell'art. 25 bis: la norma estende anche alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti in materia di contraffazione (v. articolo in questo numero). (CS)

"Tempus fugit": non per la Consob, secondo le Sezioni Unite

Il principio è elementare quanto intrinseco al concetto stesso di "procedimento": il mancato rispetto di

un termine previsto a pena di decadenza per un incombente ne preclude il valido compimento. Passata la

scadenza, la parte incorsa nella violazione non ha rimedi, e l'atto, pur tardivamente compiuto, è privo di

effetti. V'è in gioco l'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti giuridici, i quali, in difetto della previsione di scadenze temporali, rimarrebbero per troppo tempo "in sospeso", con grave nocimento degli interessi delle parti di volta in volta coinvolte.

Questo, almeno, sino ad oggi. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella recente sentenza n. 20929 del 2009, sembrerebbero infatti revocare in dubbio la rilevanza del canone di certezza, e ciò – il che appare ancora più inquietante – a favore di una sola delle parti in causa. In particolare, la sentenza in esame inerisce l'irrogazione di sanzioni nei confronti di un intermediario finanziario per le vicende connesse alla gestione di fondi di investimento: nel caso di specie, siffatte sanzioni erano state annullate dalla Corte d'Appello di Milano sul presupposto del mancato rispetto del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'istruttoria per la formulazione della proposta di sanzione al Ministero dell'Economia, termine previsto dalla stessa Consob nel Regolamento n. 12697 del 2000. Ma l'intervento del Supremo Collegio, "sconfessando" le acquisizioni dei giudici di merito, ha affermato l'irrilevanza della violazione del termine in questione da parte dell'Autorità di Vigilanza, rimettendo le parti ad un nuovo giudizio avanti alla Corte d'Appello.

Dalla lettura della motivazione della sentenza si evince che le Sezioni Unite – senza peraltro soffermarsi sulla questione della natura perentoria, ordinatoria o semplicemente sollecitatoria del termine, che viceversa era stata al centro del dibattito giurisprudenziale in materia – sono pervenute alla conclusione di cui sopra sul presupposto della qualificazione di norma processuale – e dunque, sull'applicabilità retroattiva – dell'art. 21 *octies* della legge 241\1990 in tema di procedimento amministrativo. Per effetto di tale disposizione, introdotta dalla legge di riforma n. 15 del 2005, le violazioni delle norme sul procedimento amministrativo non integrano causa di annullamento degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione, quando non sono suscettibili di incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento emanato. Rientrerebbe in tale ipotesi, afferma la Suprema Corte, il termine per la formulazione delle conclusioni sanzionatorie da parte di Consob: ciò in quanto, da una parte, all'esito degli accertamenti istruttori il contenuto della proposta sanzionatoria sarebbe vincolato; dall'altra eventuali disequilibri tra

nel bilanciamento tra interessi individuali e collettivi risulterebbero in ogni caso "coperti" dalla primaria rilevanza dell'esigenza di tutela del risparmio, della trasparenza e buon andamento dei mercati sottesa al procedimento sanzionatorio di iniziativa della Consob.

Non vogliamo tediare i lettori con una sottile disquisizione nel merito della qualificazione dell'art. 21 *octies* quale norma processuale ai fini della sua applicazione retroattiva. Quel che è certo è che la lettura fornita dalla Suprema Corte dà adito a più di una perplessità, là dove si arriva al punto di riconoscere – in definitiva – la legittimità di un contraddittorio "ad handicap", nel quale il rischio di violazioni o errori procedurali finisce con l'essere addossato ad una sola delle parti. In altre parole, se è il privato a presentare in ritardo le proprie deduzioni nel procedimento sanzionatorio queste rimangono precluse ad ogni effetto; se, viceversa, è l'Autorità di Vigilanza ad incorrere in una violazione in fin dei conti del tutto analoga, formulando in ritardo le proprie conclusioni, alla medesima viene riconosciuta la facoltà di rimediare validamente anche dopo la scadenza del termine, senza incorrere in alcuna conseguenza.

Si arriva al punto di riconoscere la legittimità di un contraddittorio "ad handicap" : violazioni o errori procedurali sono addossati ad una sola delle parti.

In questo contesto ci sembra che lo "schermo" della meritevolezza degli interessi tutelati, frapposto dalle Sezioni Unite a giustificazione della decisione, non possa estendersi sino a ad assegnare una prevalenza così

"schiacciante" agli interessi collettivi su quelli privatistici. Diversamente, il rischio è che la legge finisca con l'essere "uguale" solo per alcuni, e che le garanzie riconosciute ai soggetti di matrice pubblicistica finiscano con l'essere avvertite dalla collettività come una sorta di "odioso privilegio". Un'antica solfa, evidentemente dura a morire.

Più in generale, il rischio di simili impostazioni è quello di "svincolare" eccessivamente dai vincoli procedurali l'operato della Pubblica Amministrazione. E' chiaro, infatti, che, se la violazione di un termine viene ritenuta improduttiva di conseguenze, i soggetti pubblici non avranno più interesse a rispettare le scadenze o in ogni caso le forme previste per il compimento degli atti amministrativi: il tutto a discapito degli interessati di volta in volta coinvolti e in ogni caso con grave violazione del principio di rilevanza costituzionale di "buon andamento della Pubblica Amministrazione", che certamente può ritenersi meritevole di tutela al pari di quelli menzionati dalla Suprema Corte. (LG)

NOVITA' EDITORIALI

New from Edward Elgar Publishing

Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law



Gustavo Ghidini, University of Milan and LUISS Guido Carli University, Rome, Italy

'Professor Ghidini has long since made himself a worldwide reputation as a leading scholar. He is a profound critique of intellectual property protection that follows rigid property logic, and favours the functionalist competition/innovation logic. Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law is truly enriching reading.'

– Hanns Ullrich, College of Europe, Bruges, Belgium

'We in the United States have much to learn not only from Gustavo Ghidini's careful analysis of modern trends in the European IP regime but also from his thoughtful development of the thesis that free competition should be understood as the overarching principle guiding both IP protection and what we call antitrust law.'

– Rudolph J.R. Peritz, New York Law School, US and author of *Competition Policy in America*

This authoritative book provides a comprehensive critical overview of the basic IP paradigms, such as patents, trademarks and copyrights. Their intersection with competition law and their impacts on the exercise of social welfare are analysed from an evolutionary perspective.

The analyses and proposals presented encompass the features and rationales of a legal field in constant evolution, and relate them to increasingly rapid technological, economic, social and geo-political developments. Gustavo Ghidini highlights the emerging trends that challenge the traditional 'all-exclusionary' vision of IP law and its application. The author expertly combines holistic, evolutionary and constitutionally oriented approaches, with the search for a rebalancing of the IP rights holders' positions with citizens' and users' rights.

This book will appeal to academics, scholars and lawyers specializing in the realm of intellectual property, competition and comparative law.

Contents:

1. Introduction. The Basic Paradigms and Constitutional Framework of Intellectual Property Law
 2. Patent Protection of Innovations: A Monopoly with Pro-Competitive Antibodies
 3. From Art to Technology: The Expansion of Copyright
 4. The Distinguishing Function and Advertising Value of the Trademark
 5. Intellectual Property and Regulation(s) of Competition
- Appendix: On TRIPS and Developing Countries: "Don't do unto others..."

Feb 2010 c 288 pp Hardback 978 1 84720 970 2 c £69.95



TO ORDER THIS TITLE, PLEASE CONTACT:

Marston Book Services Limited
PO Box 269
Abingdon, Oxon OX14 4YN UK
Tel: + 44 1235 465500
Fax: + 44 1235 465555
directorder@marston.co.uk

EE
EDWARD ELGAR
Publishing
www.e-elgar.com

For your free
catalogues email:
info@e-elgar.co.uk



EE

EDWARD ELGAR
Publishing
www.e-elgar.com



to order, telephone
+44 1235 465500



visit our website
www.e-elgar.com



for further info email
info@e-elgar.co.uk

For further information, please contact: The Sales and Marketing Department • Edward Elgar Publishing Limited
The Lyptatts • 15 Lansdown Road • Cheltenham • Glos • GL50 2JA • UK



VERDICTUM

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV

Sentenza 30 novembre 2009

Giudicato (mancata specificazione dei motivi di impugnazione)

La mancata censura nell'atto di citazione in appello, ovvero la mancata censura specifica, di un accertamento del giudice di prime cure volto all'accertamento interpretativo del contenuto di una clausola contrattuale sottoscritta fra le parti, implica il passaggio in giudicato della statuizione e, comunque, la inammissibilità del motivo di impugnazione per carenza di specificità dei motivi.

Lotta alla contraffazione e legge 231: le società rispondono.

Nuovo giro di vite e nuova estensione del raggio d'azione della L. 231/01, la normativa che, infrangendo l'antico tabù per il quale gli enti non possono essere incriminati, ha introdotto un severo regime di responsabilità di taglio "para-penalistico" anche in capo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Stavolta è l'ora dei reati riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale. Mediante il c.d. Decreto Sicurezza e la collegata legge sviluppo, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche ai reati che puniscono la contraffazione ed il commercio di prodotti con segni falsi, ai delitti contro l'industria e il commercio, nonché ai delitti a tutela del diritto d'autore (v. intervento sull'inasprimento delle sanzioni penali in materia)

Così, il nuovo **art. 25-bis** del d.lgs. 231/01 ("falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") punisce i reati contro la contraffazione ed il commercio di prodotti con segni falsi (reati, peraltro, completamente riscritti dalla riforma della disciplina penale della proprietà industriale).

Segue, poi, l'**art. 25-bis.1** che punisce i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, prevedendo un forte inasprimento delle sanzioni applicabili all'impresa a vantaggio della quale tali azioni si sono perpetrate.

Una difesa più forte è garantita anche al copyright, mediante il nuovo **art. 25-novies** del d.lgs. 231/01, che punisce i

delitti in materia di violazione del diritto d'autore: sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e sanzioni interdittive sino ad un anno sono previste, ad esempio, nei casi di riproduzione, trasferimento su

L'ampliamento della responsabilità amministrativa anche per i reati riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale impone alle imprese un ripensamento in merito alla propria organizzazione interna e, in particolare, alla adozione di modelli di prevenzione anche in riferimento alle nuove fattispecie previste dal legislatore.

altro supporto o presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati e, ancora, nei casi di distribuzione o diffusione abusiva di software.

L'ampliamento della responsabilità amministrativa anche per i reati riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale impone alle imprese un ripensamento in merito alla propria organizzazione interna e, in particolare, alla adozione di modelli di prevenzione anche in riferimento alle nuove fattispecie previste dal

legislatore. Non pensiamo naturalmente al plagio puro e semplice o alla contraffazione "deliberata", casi nei quali le società mandanti sono necessariamente complici, ma alle innumerevoli piccole violazioni, specie se commesse nell'ambito di grandi strutture distributive, che possono sfuggire ai vertici e tradursi in motivo di sanzioni salatissime.

Per evitare di incorrere nella responsabilità in proprio (le cui sanzioni, nei casi più gravi, possono estendersi anche alla sospensione dell'attività), le aziende debbono predisporre, attuare e aggiornare un efficace modello organizzativo e preporvi un rigido organismo di sorveglianza che a sua volta sappia effettivamente vigilare sui comportamenti e prevenirli. L'errore spesso diffuso nel sentire imprenditoriale è che la L. 231 sia in fondo una questione cartacea: fatte le regole e preparato un bel manuale il discorso è risolto. Le cose non stanno così. Al banco di prova giudiziario, molti modelli dimostrano una scarsissima per non dire nulla tenuta.

Nel caso specifico dell'estensione della responsabilità anche ai reati contro la proprietà intellettuale, lo sforzo di discipli-

Diverrà sempre più indispensabile predisporre strumenti di manleva efficaci nei riguardi dei fornitori.

na dovrà risultare quanto mai prodigo ed efficace. Potrebbe rivelarsi indispensabile, specie per le imprese attive nel settore della grande distribuzione commerciale, dotarsi di procedure interne attraverso cui scegliere i propri grossisti, assicurarsi il rilascio di idonee garanzie relative all'autenticità dei prodotti commercializzati, imporre regole che riescano a coniugare l'indispensabile speditezza commerciale con la creazione di modelli di acquisto nei quali il controllo incrociato prevenga errori fatali.

Non da ultimo, diverrà sempre più indispensabile predisporre strumenti di manleva efficaci nei riguardi dei fornitori e creare meccanismi disciplinari interni particolarmente rigidi.

Perché la società scampi alla sanzione, non basta dimostrare di avere posto in essere un modello organizzativo, ma occorre provare che per la sua elusione sia stato necessario un comportamento elusivo da parte del personale.

E perché elusione vi sia, occorre che le regole non si prestino a facili violazioni. (FD)

"MADE IN ITALY", UN IMBARAZZANTE "CANTIERE APERTO"

La tutela del c.d. "Made in Italy" è un argomento particolarmente caro al legislatore italiano, come tale oggetto, nell'ultimo semestre, di continue riforme ed aggiornamenti. Aggiungeremmo: tanto caro quanto "imbarazzante".

Nel luglio 2009, con il c.d. "Decreto Sviluppo" è stata introdotta una ferrea disciplina sull'etichettatura dei prodotti, che prevedeva il divieto di usare marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia o che, comunque, riportassero l'indicazione evidente del loro luogo di fab-

Con il c.d. "Decreto Sviluppo" è stata introdotta una ferrea disciplina sull'etichettatura dei prodotti. Ma la storia non è finita

bricazione o di produzione o ogni altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.

Tale riforma, entrata in vigore il 15 agosto 2009, tuttavia rischiava di penalizzare proprio i marchi italiani che aveva lo scopo di proteggere. L'imposizione del divieto, infatti, avrebbe rischiato di impedire l'uso del proprio marchio alle numerose imprese italiane che producono in parte o integralmente all'estero.

Molti problemi, poi, riguardavano l'applicazione delle nuove disposizioni. Nel silenzio del Legislatore che non ha previsto alcun periodo transitorio per l'entrata in vigore della riforma, infatti, i prodotti etichettati prima del 15 agosto 2009 avrebbero rischiato di essere bloccati in dogana e,

comunque, non avrebbero potuto essere commercializzati senza incorrere in pesanti sanzioni. Per ovviare a questo problema l’Agenzia delle Dogane, con due note dell’11 e del 13 agosto 2009, ha chiarito che per le merci etichettate prima dell’entrata in vigore della riforma si sarebbero applicate le vecchie disposizioni, purché tali prodotti fossero accompagnati da una dichiarazione che ne attestasse la data di produzione o di apposizione del marchio. Siffatte disposizioni, tuttavia, scontentavano molti produttori e comportavano, per lo Stato, il rischio di incorrere in sanzioni da parte della Comunità per vincoli alla libera circolazione delle merci. Pertanto, nel settembre 2009, il Governo ha ulteriormente modificato la disciplina sull’etichettatura dei prodotti: sono state abrogate le disposizioni previste dalla riforma estiva, in quanto ritenute troppo stringenti e si è deciso di punire, con la confisca dei prodotti e con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 250.000€ solo coloro che utilizzino il marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana quando, invece, è di origine straniera, senza - di fatto - vietare completamente l’uso dei marchi italiani su prodotti di origine straniera. Tale seconda riforma, tuttavia, risulta particolarmente generica e, in quanto tale, offre il fianco a differenti letture. Per risolvere i dubbi interpretativi, il 9 novembre 2009 una circolare del Mi-

nistero dello Sviluppo Economico ha ulteriormente modificato il panorama normativo: è stata dettata una disciplina transitoria e sono state previste delle eccezioni agli obblighi di etichettatura. In particolare, qualora non sia agevole riportare l’indicazione dell’origine direttamente sulla confezione prima della commercializzazione, il titolare o il licenziatario del marchio può, nella fase di transito presso gli Uffici doganali, impegnarsi a rendere successivamente le informazioni sull’effettiva origine estera del prodotto ai consumatori. L’assenza di un controllo sull’adempimento di tale impegno rischia però di svuotare tale norma del suo significato, riducendo la riforma ad un mero obbligo di informativa da parte del titolare del marchio che non si comprende bene come e quando dovrebbe essere assolto e, soprattutto, attraverso quale forma di controllo. Il Legislatore è però già corso ai ripari e nuove riforme sono imminenti, anche a livello Comunitario. Il 25 novembre 2009 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede la promulgazione di un Regolamento che renda obbligatoria l’indicazione d’origine sulle etichette per i prodotti extra UE, offrendo una tutela ai consumatori e una protezione al “*Made in Italy*”.

Il 10 dicembre 2009 la Camera dei Deputati Italiana, invece, ha approvato un disegno di legge a tutela dei prodotti tessili, di pelletteria e calzaturieri, che prevede un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi e dei limiti per l’utilizzo della stampigliatura “*Made in Italy*”.

Verosimilmente entrambe le predette leggi saranno promulgate nel prossimo anno.

Il quadro, insomma, è ben lungi dall’essere completo. La normativa cambia molto in fretta, soprattutto in un settore in continua evoluzione come quello dell’etichettatura dei prodotti.

Le riforme già poste in essere hanno reso complessa

Si è deciso di punire, con la confisca dei prodotti e con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 250.000€ solo coloro che utilizzino il marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana quando, invece, è di origine straniera, senza - di fatto - vietare completamente l’uso dei marchi italiani su prodotti di origine straniera.

la disciplina vigente e le riforme ancora in corso contribuiranno ad acuire

ulteriormente tale complessità.

Il rischio è che i titolari dei marchi ed i loro licenziatari, che dovrebbero vedere incrementare la loro tutela, restino imbrigliati nella rete delle riforme, incorrendo, in caso di mancato rispetto delle misure previste dalla legge, in pesanti sanzioni. Ogni mossa, in uno scenario così instabile, dovrebbe essere attentamente meditata. (MC)

La Redazione di **NewsLator** e lo
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI



**Augurano
un felice Anno Nuovo**

**L'abbonamento a NEWSLATOR è gratuito.
E' sufficiente inviare una
mail secondo le istruzioni contenute alla pagina**

<http://www.ghidini-associati.it/index.php/newslator.html>

dove sono reperibili e liberamente prelevabili anche i numeri precedenti

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Claudia Signorini, Avv. Leonardo Gregoroni, Dott. Roberto Pavia, Dott. Massimiliano Casati, Dott.ssa Francesca D'Agostino**

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE