

WEBINAR AODV²³¹

*I nuovi reati 231: turbativa d'asta,
prodotti con segni mendaci e trasferimento
fraudolento dei valori*

Giovedì, 14 marzo 2024

WEBINAR AODV²³¹

*La tutela penalistica della
proprietà intellettuale:
le recenti novità derivanti
dalla tutela del Made in Italy
(art. 517 c.p.)*

Avv. Antonio Bana
Bana Avvocati Associati

Con la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante *“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”*, il legislatore è intervenuto in plurimi settori dell’ordinamento con disposizioni organiche finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione, tanto in Italia quanto all’estero, delle produzioni di eccellenza, del patrimonio culturale e delle radici culturali nazionali, ritenuti *«fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito ed in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea»* (art. 1, l. n. 206/2023).

In particolare, e per quanto qui di interesse, sono state implementate nuove misure deputate alla lotta alla contraffazione, introdotte attraverso la modifica di disposizioni legislative già in vigore: per quanto concerne la materia della vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'intervento ha comportato una modifica del testo dell'art. 517 c.p., prevedendo l'estensione dell'area del penalmente rilevante anche alle condotte di mera detenzione dell'opera dell'ingegno o del prodotto industriale caratterizzato da segno mendace, sempreché la relazione di fatto con la cosa risulti giustificata da un fine ultimo di vendita del prodotto (art. 52, l. n. 206/2023).

Il *novum* legislativo offre, allora, occasione per analizzare i contenuti di cui all'art. 517 c.p. e così delineare la tutela oggi giorno offerta al Made in Italy.

L'art. 517 c.p.: inquadramento generale della fattispecie

Interesse tutelato - Nel perimetro disegnato dal diritto penale industriale, l'art. 517 c.p. può individuarsi come una di quelle fattispecie predisposte dal legislatore al fine di contrastare il fenomeno della *“contraffazione dei segni”* e, più nel dettaglio, forme di aggressione che impattino *“sui marchi, sui segni distintivi o di altra natura indicativi della provenienza o dell'origine dei prodotti e sulle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari”*.

Finalizzato ad impedire forme di contraffazione in senso lato, che consistano nell'utilizzo mendace o equivoco di segni distintivi tipici (differenti dal marchio registrato, quali il marchio non registrato, la marcatura CE e l'indicazione '*Made in Italy*') o atipici (tra gli altri, immagini, forma, colori, emblemi), ovvero nella contraffazione cd. minore di marchi registrati, il delitto di cui all'art. 517 c.p. ha quale specifico oggetto di tutela - secondo la dottrina tradizionale, come per la giurisprudenza più recente - un duplice ordine di interessi: se da un lato il reato in esame è chiamato a proteggere la generalità dei consumatori - e più in generale la fede pubblica - da potenziali frodi realizzate nell'ambito della circolazione dei prodotti industriali, d'altro canto non può negarsi una connessione tra la fattispecie e la tutela generale dell'ordine economico e dell'onestà degli scambi commerciali.

Presupposti del reato: inquadramento tra i reati di pericolo

Il delitto in esame si configura a fronte dell'utilizzo di nomi, marchi, segni distintivi nazionali o stranieri atti ad ingannare l'ipotetico acquirente, mediamente diligente, in merito all'origine, alla provenienza o alla qualità dell'opera o del prodotto. Ne consegue che l'elemento essenziale, che si pone quale presupposto del reato, è l'astratta capacità decettiva del bene: il mendacio deve essere tale da poter trarre in inganno i potenziali acquirenti in relazione alle effettive caratteristiche del prodotto, ovvero in ordine alla sua provenienza, alla sua origine o alla sua qualità.

Così delineata, la struttura del reato consente di annoverarlo tra i reati di pericolo presunto, *ad incertam personam*, e determina l'individuazione del momento della consumazione nell'istante in cui l'opera e il prodotto vengono “*posti in vendita*” o “*messi altrimenti in circolazione*” o ancora quando, secondo la nuova formulazione dell'articolo, anticipando quanto si tratterà più avanti, i beni con marchi o segni idonei a trarre in inganno il compratore risultano detenuti ai fini della vendita.

Insomma, l'elemento oggettivo del delitto “*deve essere ritenuto sussistente sia allorquando si sia materialmente realizzata la traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti*”, sia quando, anticipando ulteriormente la tutela apprestata al consumatore, la cosa sia detenuta dal soggetto agente e sia possibile accertare che lo stesso ha intenzione di metterla in vendita.

Non risultano, invece, necessari né la registrazione, né il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione, né la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato.

Da quest'ultima notazione può trarsi un'ulteriore intuitiva osservazione: è altresì irrilevante che il mendacio raggiunga categorie di soggetti passivi che, per proprie peculiari capacità, siano in grado di percepire tempestivamente l'inganno, annullandone l'efficacia.

Rapporti con altre fattispecie di reato

I segni mendaci o equivoci di cui all'art. 517 c.p. ben si distinguono da quelli propriamente contraffatti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Sebbene le tre fattispecie si inseriscano tutte nell'ambito della tutela dei segni in materia di diritto penale industriale, il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si pone in un rapporto di sussidiarietà rispetto alle ipotesi delineate dagli artt. 473 e 474 c.p. e trova applicazione nei soli casi ove non ricorrano gli estremi della contraffazione.

È di tutta evidenza, difatti, la mancanza di qualsivoglia riferimento al concetto di contraffazione nell'art. 517 c.p., diversamente da quanto emerge dalla portata testuale degli articoli 473 e 474 c.p.

Il mendacio rilevante è descritto mediante riferimento al suo effetto - e pertanto in relazione alla sua capacità decettiva, calibrata sull'idoneità a trarre in inganno il compratore medio - a nulla rilevando le modalità in cui detto mendacio è stato realizzato.

Anzi, a ben vedere, *“nell'economia della fattispecie, la condotta non ha per oggetto la realizzazione del segno ingannevole, bensì la commercializzazione del prodotto industriale sul quale il segno è apposto”*: la capacità decettiva della cosa preesiste e prescinde dalla condotta che integra il reato posta in essere dal soggetto agente, individuo potenzialmente differente da chi ha concretamente realizzato l'imitazione idonea a trarre in inganno.

Né è richiesto a quest'ultimo soggetto il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori: si domanda la sola attitudine ingannatoria del prodotto ed è pertanto sufficiente anche l'imitazione generica dello stesso, purché idonea a generare equivocità nell'acquirente mediamente diligente.

Condotta penalmente rilevante: le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206

Per ciò che concerne la consumazione del reato, l'odierna formulazione della norma conferisce penale rilevanza a tre tipologie di condotta: la detenzione per la vendita, la messa in vendita o la differente messa in circolazione del bene.

Prendendo le mosse dalle ultime due ipotesi, già contenute nella disposizione previgente alla modifica legislativa, perché il fatto di cui all'art. 517 c.p. risulti integrato è necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia realizzato una situazione di contatto o di “*messa a disposizione*”, anche meramente potenziale e a titolo gratuito, del prodotto falsamente contrassegnato con il mercato degli acquirenti.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione “si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione”.

Con riferimento alla mera detenzione del bene, originariamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato, la legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha integrato la previsione legislativa, così rafforzando ed anticipando la tutela apprestata dalla norma: è ora rilevante la semplice detenzione del prodotto, purché preordinata e prodromica a condotte ulteriori che determinino la possibilità concreta ed attuale di un contatto del prodotto con il pubblico dei consumatori.

Se in relazione alla condotta di messa in vendita o in circolazione, l'elemento soggettivo richiesto dal legislatore è da individuarsi nel dolo generico, pur accompagnato dalla consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato sul prodotto commercializzato, con riferimento alla mera detenzione del bene idoneo a trarre in inganno dovrà accertarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico: la nuova disposizione amplia ed anticipa la condotta di penale rilievo al momento antecedente la messa in circolazione del prodotto, ma richiede che sia provata la detenzione per la vendita dello stesso, e pertanto, oltre alla consapevolezza della capacità decettiva della cosa, il fine ulteriore, in capo al soggetto detentore, di metterla sul mercato

Non sfugge, peraltro, un profilo di dubbia interpretazione: il riferimento al fine di vendita, verso il quale deve tendere la detenzione, è da interpretarsi in senso stretto o ampio?

Più nello specifico, il riferimento testuale al concetto di vendita è da riconnettersi, quale antecedente storico, alla sola condotta di chi pone in vendita, ovvero anche alle ulteriori forme di messa in circolazione del bene?

Ebbene, facendo propria la ratio di rafforzamento della tutela sottesa alla modifica legislativa intervenuta, non vi sarebbe ragione di escludere le finalità di messa in circolazione del bene differenti dalla vendita in senso proprio del prodotto dal novero di ipotesi di detenzione di penale rilevanza ai sensi dell'art. 517 c.p.

Certo è che potrebbe apparire problematica la prova dell'intenzione del soggetto detentore di far uscire la res dalla propria sfera giuridica di custodia ove, ad esempio, l'individuo avesse a mira la diffusione per liberalità.

Una particolare ipotesi applicativa: la tutela del Made in Italy

Nell'ambito applicativo di cui all'art. 517 c.p. rientrano, tra le altre, le ipotesi in cui il consumatore, per indicazioni false e fuorvianti o attraverso l'uso decettivo di segni e figure, possa essere indotto a ritenere che la merce a lui in astratto destinata o in concreto ceduta sia di origine italiana.

È questo il caso espressamente preveduto dall'art. 4, co. 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone che *“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”*.

Caso questo, peraltro, rilevante anche ai sensi dell'art. 16, co. 4, decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, ai sensi del quale *“ 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”*.

In materia, peraltro, si esclude la sussistenza di un mendacio penalmente rilevante laddove il consumatore sia sì indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti, ma a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise e non volutamente ingannevoli: ricorrerà allora l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, co. 49-bis, legge 24 dicembre 2003, n. 350, in virtù del quale *“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”*.

Alla luce delle concrete problematiche che possono delinearsi in argomento, dato il diffuso fenomeno di segmentazione della filiera produttiva, per cui un unico prodotto può essere fabbricato in più paesi, pare senz'altro di interesse la precisa indicazione della linea di confine tra la fattispecie penale e l'illecito amministrativo offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

Assunto che l'imprenditore nazionale che delocalizza la produzione all'estero può apporre il proprio marchio sulla merce prodotta all'estero, in quanto il marchio non indica la provenienza della merce da un determinato luogo di fabbricazione, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti, in caso di utilizzo ingannatorio del marchio, in mancanza di indicazioni precise ed evidenti sulla origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.

Si configura quindi l'illecito punitivo amministrativo previsto dall'art. 4, co. 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350; qualora, invece, accanto al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha sede, l'imprenditore utilizzi la dicitura **Made in Italy** o altri segni o simboli che attestino falsamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione si possono configurare i delitti previsti dall'art. 4 comma 49 della l. n. 350/2003 e dall'art. 517 c.p.

Considerazioni conclusive

All'esito della disamina condotta può rilevarsi che la modifica operata con la legge 27 dicembre 2023, n. 206, sul testo dell'art. 517 c.p. si riverbera, senz'altro, sulla tutela del Made in Italy.

Appurato che l'orientamento teleologico dell'intervento legislativo è la valorizzazione e la promozione, in Italia come all'estero, del patrimonio e delle radici culturali nazionali, anche ai fini della crescita economica nazionale nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea, il contrasto alla contraffazione risulta un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Senz'altro ragionevole appare, di conseguenza, l'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 517 c.p., con estensione delle condotte di penale rilievo anche a quegli atti di mera detenzione prodromici alla messa in circolazione del prodotto recante la mendace stampigliatura Made in Italy: saranno, così, presumibilmente colpiti dalla sanzione penale il magazziniere, il depositario o il trasportatore che consapevolmente detengano di tale bene al fine di vendita.

Permangono, peraltro, vale la pena ribadirlo, profili di incertezza in relazione a quest'ultimo sintagma, in rapporto al corretto significato da attribuire ad esso ed agli indici dai quali sia possibile in concreto desumere una intenzione del detentore, diretta alla vendita o alla differente messa in circolazione del bene: non resta, allora, che attendere l'elaborazione ulteriore della norma, offerta dal diritto vivente.

Grazie per l'attenzione,

Avv. Antonio Bana
BANA AVVOCATI ASSOCIATI