

Made in Italy: nuove misure per la lotta alla contraffazione

8 febbraio 2024

L'11 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 (la "Legge") che ha introdotto numerose disposizioni "per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Tra le disposizioni ivi contenute, sono state inserite nuove misure di lotta alla contraffazione del *made in Italy*, fra le quali rientrano:

- l'estensione dell'ambito applicativo del reato di "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*" (di cui all'art. 517 c.p., già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis.1, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; il "Decreto 231");
- l'ampliamento degli strumenti di indagine a disposizione delle autorità inquirenti (consentendo, ad esempio, lo svolgimento di operazioni sotto copertura in caso di "*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*" ex art. 517-*quater* c.p.); e
- la modifica dell'art. 260 c.p.p. sulla distruzione delle merci soggette a sequestro.

Per domande relative ai temi discussi in questa nota, potete contattare qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto o gli autori di seguito indicati.

MILANO

Pietro Fioruzzi
+39 02 7260 8214
pfioruzzi@cgsh.com

Giulia Checcacci
+39 02 7260 8224
gcheccacci@cgsh.com

ROMA

Giuseppe Scassellati-Sforzolini
+39 06 6952 2220
gscassellati@cgsh.com

Marco Accorroni
+39 06 6952 2257
maccorroni@cgsh.com

Paola Maria Onorato
+39 06 6952 2654
ponorato@cgsh.com



Le nuove misure per la lotta alla contraffazione

Tra le numerose disposizioni contenute nella Legge, rientrano anche le misure di “lotta alla contraffazione” (Titolo V, Capo III) descritte di seguito, le quali sono volte a rafforzare la tutela dei prodotti *Made in Italy*.

(i) Modifica del delitto “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.)

La Legge ha esteso l’ambito applicativo del delitto di cui all’art. 517 c.p., rubricato “*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*”. Tale fattispecie, originariamente rivolta a punire le sole condotte di vendita e messa in circolazione di “*opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [...] atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto*”, oggi ricomprende espressamente anche la condotta di chi “*detiene per la vendita*”.

Questa modifica è finalizzata a rendere omogenea la fattispecie in questione con altre analoghe¹, tra cui il delitto di cui all’art. 474, comma 2, c.p., che già punisce anche chi detiene per la vendita “*prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi [...] contraffatti o alterati*”².

La Legge ha così recepito quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconduceva all’alveo dell’art. 517 c.p. la condotta del detentore in base alla norma generale sul concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) ove la detenzione fosse prodromica alla messa in circolazione o in vendita. Pertanto, secondo tale giurisprudenza, ad esempio, erano stati riconosciuti responsabili, in concorso con il fabbricante, il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l’intermediario o il magazzinoiere, se consapevoli del fatto.

¹ Cfr. Relazione illustrativa al progetto di Legge, p. 23, disponibile su documenti.camera.it.

² L’art. 474 c.p. punisce chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, “*prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati*” (comma 1), così come “*chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione [quei prodotti], al fine di trarne profitto*” (comma 2).

Alla luce di questa modifica, non sarà, dunque, necessario far riferimento all’art. 110 c.p., potendo ritenere il detentore responsabile penalmente sulla sola base dell’art. 517 c.p.

Posto che l’art. 517 c.p. è uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-*bis*.1, Decreto 231, le società che si sono dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo dovranno (i) valutarne l’eventuale aggiornamento alla luce della descritta modifica e (ii) verificare che i presidi di controllo in esso contenuti siano efficaci anche per la prevenzione del rischio di commissione della condotta di detenzione da ultimo inserita.

(ii) Modifiche al codice di procedura penale in relazione al delitto “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” (517-*quater* c.p.)

La Legge ha inoltre espresso un chiaro indirizzo volto al rafforzamento dell’effettività dell’azione penale rispetto al delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all’art. 517-*quater* c.p. (anch’esso reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-*bis*.1, Decreto 231). Il legislatore ha ritenuto opportuno tale intervento perché la condotta punita dall’art. 517-*quater* c.p., insieme a quelle dei reati *ex artt.* 473³ e 474 c.p., rappresenta “*nelle indagini di maggior rilievo, i[1] reat[o] al cui compimento sono finalizzate le associazioni a delinquere*”⁴.

Innanzitutto, la Legge ha modificato il comma 3-*bis* dell’art. 51 c.p.p., attribuendo al procuratore della Repubblica distrettuale (e non più al procuratore della Repubblica presso il Tribunale) la competenza a esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per tale delitto.

³ L’articolo 473 c.p. punisce chiunque (a) contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali (potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale) o brevetti, disegni o modelli industriali e (b) fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

⁴ Cfr. Relazione illustrativa al progetto di Legge, p. 24, disponibile su documenti.camera.it.

Inoltre, la Legge ha rafforzato gli strumenti d'indagine a disposizione degli inquirenti per il reato di cui all'art. 517-*quater* c.p., estendendo le operazioni sotto copertura anche a tale reato. Invero, l'art. 517-*quater* c.p. è stato aggiunto alla lista di reati per cui è esclusa la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, al solo fine di acquisire elementi di prova, abbiano posto in essere condotte che costituirebbero la fattispecie delittuosa⁵.

(iii) Modifica dei commi 3-*bis* e comma 3-*ter* dell'art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di merci soggette a sequestro

In base all'art. 260, comma 3-*bis*, c.p.p., l'autorità giudiziaria procede alla distruzione (salvo conservazione di uno o più campioni) delle "*merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione*" quando (a) la loro custodia è difficile, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, salute o igiene pubblica o (b) risulti evidente la violazione dei predetti divieti.

Nella sua nuova versione, tale disposizione prevede che:

- la distruzione è subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro;
- la richiesta di distruzione può essere formulata, oltre che dall'organo accertatore, anche dalla persona offesa;
- l'autorità giudiziaria può, con provvedimento motivato, disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;
- il presupposto dell'evidenza della violazione dei divieti va valutato anche in ragione della natura "*contraffatta o usurpativa*" delle merci.

Il comma 3-*ter* invece si riferisce alle ipotesi di sequestro di "*merci contraffatte*" in caso di procedimenti a carico di ignoti. In particolare, in forza della Legge, si prevede che:

- anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia,

la polizia giudiziaria abbia l'obbligo (e non solo la facoltà) di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro, fatto comunque salvo il prelievo di uno o più campioni; e

- l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alla distruzione delle sole "*merci contraffatte*", includa anche quelle "*usurpative*".

...

CLEARY GOTTlieb

⁵ Art. 9, comma 1, lett. a), L. 16 marzo 2006, n. 146.