

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20226 Anno 2022
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 23/06/2022



sul ricorso 16431/2017 proposto da:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via n.43, presso lo studio
dell'avvocato Niccolò, rappresentata e difesa dall'avvocato
Giorgio, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo
difensore;

-ricorrente -

contro

Group S.r.l.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2173/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n.2173/2016, depositata in data 20/12/2016, ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione della Group srl avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 310/2013, emessa dalla Camera di Commercio di Firenze nei confronti della per il pagamento di € 170.000,00, stante la violazione dell'art.4, comma 49 bis, l.350/2003, accertata dall'Agenzia delle Dogane, consistita nell'aver messo in commercio calzature con marchio «Luca», in modo da indurre il consumatore, stante la dicitura con nome italiano, senza ulteriori «visibili» indicazioni dell'origine cinese, a ritenere che fossero di origine italiana, con conseguente violazione del «made in Italy».

In particolare, i giudici d'appello, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane, hanno annullato l'ordinanza ingiunzione, rilevando che il marchio e l'origine del prodotto sono concetti diversi e completamente indipendenti tra loro, cosicché ogni impresa «è libera di utilizzare il marchio che preferisce per distinguere i propri prodotti», con il solo limite dato dalla non confondibilità del segno con il marchio altrui e un nome italiano per contraddistinguere un prodotto non è, nell'attualità, indicativo dell'origine italiana dello stesso; inoltre, all'interno della tomaia delle calzature, era presente la dicitura «made in China» e comunque nulla indicava l'origine italiana delle stesse.

Avverso la suddetta pronuncia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze propone ricorso per cassazione, notificato il 20/6/2017, affidato a un motivo nei confronti di Group srl (che non svolge difese). Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.4, comma 49 bis, l.350/2003, essendo stato, con detta disposizione, sanzionato come illecito amministrativo l'uso del marchio, pur legittimo, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia italiano quando non lo è realmente e, nella specie, il marchio «Luca », che richiama un nome e cognome di persona italiani, avrebbe dovuto, a prescindere dall'ingannevolezza o decettività ed anche in assenza di diciture ulteriori del tipo «*Made in Italy*» o bandiere o grafiche tricolori, essere accompagnato da indicazioni sull'origine estera del prodotto, il tutto, peraltro, in un ambito, quale quello tessile, nel quale l'Italia gode di una fama internazionale indiscutibile, con conseguente indebito vantaggio con inganno dei consumatori.

2. Preliminarmente, la ricorrente ha dato atto di avere notificato il ricorso al procuratore domiciliatario Avv. Gianni della Group srl, società cancellata dal Registro delle Imprese, in data 24/4/2015, nelle more del giudizio di appello (anzi immediatamente dopo la proposizione dell'atto di appello), senza che l'evento estintivo fosse stato dichiarato dal procuratore di detta società appellante, in conformità a quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 15295/2014, secondo cui «*L'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio*

a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. - il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione», cosicché il procuratore costituito per i giudizi di merito di soggetto giuridico deceduto o estinto può ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione per cassazione.

Le Sezioni Unite hanno ancorato, ai fini dell'incidenza sul processo degli eventi interruttivi di cui all'art.299 c.p.c., al principio di ultrattività del mandato alla lite l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una *fictio iuris* viene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed al giudice; l'ultrattività della procura alla lite comporta quindi che il procuratore costituito continui a rappresentare la parte, la quale per il suo tramite viene perciò considerata esistente e capace. E' stato dunque temperato il rigore del principio di diritto espresso, quanto agli effetti processuali dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite, secondo la quale, anche qualora l'evento non fosse stato fatto constare nei modi di legge o si fosse verificato quando non era più possibile farlo constare, nel corso del processo, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società cancellata, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, non potendo *«la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso»*.

La pronuncia (cfr. Cass. 23141/2014 e 15762/2016), che ha *«capovolto il principio, per cui l'esigenza di stabilità del processo debba intendersi limitata al grado di giudizio in cui l'evento interruttivo è occorso, per sancire l'opposta regola dell'ultrattività del mandato»*, è stata ritenuta di portata generale, in quanto originata proprio da un'ordinanza di rimessione che aveva evidenziato le problematiche conseguenti alla estensibilità alle vicende successive delle persone fisiche dei principi affermati dalle S.U. nella sentenza n. 6070/2013, espressamente in materia societaria, e comportanti la drastica sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione.

3. Il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osservando che, nella specie, l'indicazione come marchio distintivo di un nome chiaramente e tipicamente italiano, *«apposto, per di più, su di un prodotto in cui l'eccellenza italiana è del tutto notoria a livello mondiale (come pure la diffusione e il successo su scala planetaria del prodotto stesso)»* è idonea ad indurre il consumatore a supporre l'origine italiana di tale prodotto, cosicché sarebbe stato necessario inserire sul prodotto indicazioni, precise ed evidenti, sull'origine e provenienza estera.

4. Tanto premesso, la censura è fondata.

Il comma 49 bis dell'art.4 della l.350/2003, nel testo modificato per effetto dell'art.16 d.l.135/2009, conv. nella l.99/2009, 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 commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, ... Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

La sanzione pecuniaria amministrativa è irrogata dalla Camera di Commercio industria ed artigianato, una volta ricevuto il rapporto da parte dell'Agenzia delle Dogane.

Il comma 49 della stessa legge sanziona, invece, come reato *«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»*. Si individua, in particolare, come falsa indicazione la stampigliatura *«made in Italy»* *«su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine»* e come *«fallace indicazione»* quella in cui, *«anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci»*, vi sia l'uso di segni, figure, o quant'altro che *«possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis»*.

La norma di cui al comma 49 bis dell'art.4 citato si inquadra dunque nell'ambito della tutela del Made in Italy, al fine osteggiare le attuali tendenze di delocalizzazione di marchi nazionali di lunga tradizione imprenditoriale. Con la l. 24/12/2003, n. 350, si sono infatti emanate disposizioni a tutela del *«made in Italy»* per dettare una più efficace tutela della produzione nazionale contro atti di contraffazione o condotte idonee ad indurre in inganno il pubblico in ordine all'origine italiana di prodotti.

Giova ricordare che con la l. 8/4/2010, n. 55, sull'etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, è stata adottata una disciplina specifica del «*Made in Italy*». In generale, l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» è permesso esclusivamente per prodotti finiti, rispetto ai quali almeno due delle fasi di lavorazione caratterizzanti, individuate dal legislatore, abbia avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale (ad es. nel settore calzaturiero, le fasi di lavorazione caratterizzanti individuate dalla legge sono la conci, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione, art.1 , comma 7°) .

Esso non può essere ricondotto nel novero dei marchi collettivi, difettando per chi lo utilizza l'elemento di necessaria appartenenza ad un organismo associativo, privato o pubblico. Maggiori affinità si possono rinvenire piuttosto con le indicazioni di provenienza.

La giurisprudenza penale, al fine di distinguere le condotte concretanti reato da quelle configuranti solo violazioni amministrative, in tema di tutela dei prodotti dell'industria e del commercio, ha affermato che integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003 l'importazione dall'estero di prodotti recanti un'etichetta raffigurante un marchio idoneo, in assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull'effettiva origine del prodotto (cfr. Cass. pen. n. 52029/2014). Si è ancora più incisivamente affermato che la «*fallace indicazione*» di provenienza o di origine dei prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra l'illecito amministrativo previsto dal citato art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350/2003 qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise (e non necessariamente

ingannevoli), il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (v. Cass. pen. n. 54521/2016 e n. 25030/2017; cfr. anche Cass. pen. 1119/2020, non massimata).

La disposizione di cui al comma 49 bis dell'art.4 della l.350/2003 è dunque finalizzata ad evitare fraintendimenti in capo al consumatore in ordine all'origine non italiana del prodotto e, pertanto, in tale ottica, vengono sanzionate, in via amministrativa, tutte le condotte idonee a ingenerare situazioni di incertezza eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di «*indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera*» e tanto a tutela non soltanto del «*made in Italy*», ma anche di un'adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare: ove l'uso del marchio possa determinare fraintendimenti in ordine all'origine del prodotto e indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana vi è, invero, l'obbligo per l'azienda importatrice, esportatrice o che commercializza la merce di accompagnare la merce con indicazioni comunque sufficienti ad evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, indicazioni nel caso di specie non presenti.

Nel caso in esame, viene in rilievo il solo illecito amministrativo contestato alla società **Group**.

Ora, nella specie, l'etichetta apposta sui prodotti oggetto di contestazione raffigurava il marchio italiano, un segno patronimico evocante la realizzazione ad opera di persona determinata che si sia avvalsa del *know-how* italiano in un settore di tradizionale e di rinomata produzione, «Luca **»** (registrato nel Regno Unito), e non recava alcuna ulteriore indicazione idonea — in modo univoco — ad esteriorizzare che le calzature erano state importate dalla Cina.

E l'indicazione «*made in China*» stampigliata all'interno della tomaia, con minore visibilità del solito, non poteva certamente qualificarsi come un riferimento evidente e visibile immediatamente e quindi chiaro ed esplicito dal quale desumere, senza equivoci, la provenienza estera della merce controllata.

Ne deriva che l'opposizione del marchio aziendale con nome e cognome italiani, registrato, sulle confezioni, in assenza di diversa indicazione di origine e provenienza estera (precisamente cinese), integrava la fattispecie contestata trattandosi di condotta idonea a trarre in inganno il consumatore circa l'esatta origine geografica del prodotto.

La condotta ascritta alla _____ avrebbe dovuto essere legittimamente sussunta in quella descritta nelle disposizioni richiamate come «*fallace indicazione di origine e provenienza*» dei prodotti in discorso, dal momento che la riportata indicazione non consentiva — indiscutibilmente — di comprendere che i prodotti industriali erano stati importati dalla Cina, così essendo — senza alcun dubbio - in grado di indurre in errore la platea dei consumatori sulla effettiva origine dei prodotti (cfr. Cass. 20982/2019, in fattispecie di analoga opposizione a sanzione amministrativa).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, l'8 giugno 2022.

Il Presidente