

Luther.

L'utilizzo del contrassegno „Made in Germany“

Italian Desk News – I Vostri Avvocati in Germania

Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com

L'utilizzo del contrassegno „Made in Germany“

L'indicazione del paese di origine è considerato in molti settori commerciali un indice di particolare qualità dei prodotti. Come per il „Made in Italy“ in certi campi, anche l'indicazione „Made in Germany“ è sinonimo di alta qualità, ma in relazione ad altre classi di prodotti. Non esiste però alcuna istituzione, cui spetti il compito di attribuire tale contrassegno prima dell'apposizione sul prodotto. Ne deriva che anche un'impresa straniera potrebbe pubblicizzare i suoi prodotti sotto la denominazione „Made in Germany“. Affinché ciò sia lecito, è però necessario che siano rispettate diverse condizioni: il „Made in Germany“ è infatti protetto da una serie di norme a livello nazionale ed internazionale. È dunque opportuno prendere in esame tali norme ed individuare i presupposti in presenza dei quali il contrassegno „Made in Germany“ possa essere utilizzato senza incorrere in sanzioni.

1. Nessun obbligo generale di utilizzare denominazioni di origine in Germania

In Germania non esiste un obbligo generale di indicare l'origine della merce. Fanno eccezione i prodotti per i consumatori, atteso che la legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti prevede l'obbligo di fornire determinate informazioni sul prodotto o sulla confezione. L'indicazione d'origine è altresì obbligatoria per alcune specifiche categorie di prodotti, quali, ad es., formaggio, semenza e vino.

2. L'obbligo di contrassegno attuale e programmato all'interno della UE

Ad oggi, non esiste nemmeno un obbligo uniforme a livello europeo di indicare l'origine del prodotto. Il 15 aprile 2014, il Parlamento Europeo si era espresso a favore dell'approvazione di un regolamento UE per la tutela dei consumatori volto a uniformare le numerose disposizioni nazionali ed internazionali in materia e ad introdurre al contempo un contrassegno obbligatorio unitario „Made in ...“ per la maggior parte dei prodotti in commercio all'interno della UE (con alcune eccezioni come i prodotti alimentari e i medicinali). Tale regolamento non è però stato approvato a causa delle resistenze emerse in seno ad alcuni stati membri della UE.

Qualora dovesse essere approvato in futuro, la normativa si applicherebbe a prodotti di qualsiasi origine e quindi indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti provenienti dalla Germania, da altri paesi UE o extra UE. Spetterebbe ai singoli produttori decidere se apporre il contrassegno „Made in EU“ o „Made in ...“ seguito dal paese del produttore. Ai fini dell'individuazione dell'indicazione pertinente, sarebbe poi decisivo stabilire in quale paese si è svolta la fase di lavorazione che ha inciso maggiormente sul valore del prodotto.

Una volta introdotto l'obbligo di contrassegnare i beni di consumo, assumerebbe ancor maggior rilievo la questione relativa all'individuazione del paese d'origine che possa essere legittimamente indicato sugli specifici prodotti.

3. Criteri giuridici per l'utilizzo del „Made in Germany“

Un prodotto realizzato interamente in Germania può certamente riportare l'indicazione di origine „Made in Germany“. È però vero che sempre più raramente la produzione industriale avviene in un solo paese. Ne consegue che è imprescindibile effettuare una verifica accurata dei processi produttivi nei diversi paesi, condotta sulla base delle diverse norme esistenti in materia.

L'accordo internazionale di Madrid del 1891 disciplina sia l'utilizzo delle indicazioni nazionali sia l'utilizzo delle indicazioni geografiche (per esempio „Aceto balsamico di Modena“ o „Mozzarella di bufala campana“). In caso di indicazioni false o fallaci, l'accordo prevede il sequestro dei prodotti in dogana. L'indicazione di origine è „falsa o fallace“ quando nella prassi commerciale genera convinzioni e aspettative che non corrispondono alla realtà.

Il diritto dei marchi tedesco riprende la regolamentazione dell'accordo di Madrid sulle indicazioni geografiche. All'art. 127 comma 1 della Legge tedesca sui marchi si legge infatti:

Le indicazioni geografiche non devono riferirsi nella prassi commerciale a prodotti o servizi che non provengono dal luogo, zona, territorio o dal paese indicato dalla denominazione d'origine, quando attraverso l'utilizzo di tali nomi, indicazioni o segni per prodotti di diverso origine possa sussistere un pericolo di confusione quanto alla loro provenienza geografica.

Infine, ai sensi della Legge tedesca contro la concorrenza sleale, il contrassegno „Made in Germany“ o altra indicazione geografica non deve ingannare il cliente quanto all'origine del prodotto e pertanto creare aspettative fallaci con riferimento alla sua qualità ed affidabilità. La pubblicità con indicazioni geografiche fallaci è espressamente vietata. Decisiva sotto l'aspetto della concorrenza è comunque la questione relativa all'ingannevolezza per il consumatore. Dal momento che il „Made in Germany“ in certi casi è idoneo a creare aspettative relative alla qualità ed affidabilità del prodotto, tale indicazione è limitata ai prodotti che hanno **ricevuto in Germania un trattamento o una trasformazione che incide sulla qualità del prodotto.**

Un'importante criterio di giudizio in merito è rappresentato dall'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione Europea. Tale articolo fornisce criteri per determinare – ai fini del diritto doganale – la provenienza di un prodotto da un determinato paese:

Art. 60 - Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Anche se l'art. 60 del Codice Doganale non è di immediata applicazione per l'indicazione „Made in Germany“, la regola dell'**ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso**

un'impresa attrezzata a tale scopo rappresenta un'ipotesi pragmatica per determinare l'indicazione di origine che non sia falsa o fallace.

4. Giurisprudenza tedesca

Per determinare quale utilizzo del contrassegno „Made in Germany“ sia consentito, i Tribunali tedeschi non hanno elaborato un criterio univoco. In particolare, la giurisprudenza non ha ancora stabilito né quale sia l'esatto parametro né come tale parametro debba essere in concreto impiegato per valutare l'apporto tedesco alla realizzazione del prodotto.

Nel 1995 la Corte d'Appello di Stoccarda ha deciso che

“l'indicazione Germania nel senso di Made in Germany è ingannevole quando numerose componenti essenziali di un apparecchio provengano dall'estero.”

D'altra parte, sempre secondo la Corte d'Appello di Stoccarda,

“anche qualora singole parti o intere componenti di un prodotto industriale siano state acquistate all'estero, quest'ultimo può ottenere l'apposizione dell'indicazione 'Made in Germany' nella misura in cui le prestazioni determinanti per le caratteristiche essenziali del prodotto, alla luce della prassi commerciale, siano state realizzate in Germania.”

Aspetti rilevanti sono pertanto:

- **produzione in modo predominante** in Germania;
- **attribuzione di valore determinante tramite l'assemblaggio** in Germania; e
- **finitura determinante** in Germania.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della produzione, è necessario che almeno “la parte decisiva del processo di produzione”, attraverso il quale il prodotto ottiene le sue parti rilevanti e le specifiche caratteristiche, sia avvenuta in Germania. È altresì da considerare **se il pubblico consideri come originaria dalla Germania l'ideazione e la forma** che attribuiscono al prodotto il suo valore sostanziale.

Ugualmente severi sono i requisiti posti dalla Corte d'Appello di Düsseldorf nel 2011. Nel caso *de quo* si trattava di accertare la sussistenza dei presupposti per l'apposizione del contrassegno „Made in Germany“ su un set di posate, i cui elementi erano stati realizzati per il 75% in Germania: mentre le forchette,

i cucchiari e i cucchiaini erano stati fabbricati in Germania, i coltelli erano stati realizzati e affilati in Cina con delle macchine prodotte in Germania. In questo caso si è ritenuto che il contrassegno „Made in Germany” fosse utilizzato in modo ingannevole. Secondo la Corte d’Appello di Düsseldorf, tramite l’apposizione del contrassegno „Made in Germany” sarebbe stata creata, anche nel caso dei coltelli, la falsa aspettativa che tutte le fasi produttive principali erano state eseguite in Germania.

Meno severi sono i requisiti posti dalla Corte d’Appello di Colonia nel 2014. Nel caso di specie, i giudici dovevano decidere in merito all’apponibilità del contrassegno „Made in Germany” su un pistone meccanico, la cui produzione era avvenuta quasi interamente in Germania, sfruttando oltretutto solo know-how tedesco. Soltanto una fase di produzione del pistone (forgiatura) era avvenuta in Italia, nell’impianto di una società comunque appartenente al gruppo tedesco. Secondo la Corte, in questo caso le caratteristiche essenziali del prodotto finale erano comunque il risultato di una lavorazione avvenuta prevalentemente in Germania, ove era stata compiuta la trasformazione economicamente rilevante. Gli argomenti decisivi a supporto di tale decisione risiedevano nella considerazione che l’impianto in Italia faceva parte dello stesso gruppo societario, che la società tedesca aveva esercitato un’influenza determinante sulla fase produttiva e di lavorazione in Italia e che persino il know-how tecnico veniva fornito dalla Germania. La forgiatura, di per sé poco complessa, avveniva in Italia per la semplice ragione che in Italia i costi per l’energia erano nettamente inferiori. Tale circostanza non modificava però il carattere del prodotto finale quale prodotto „Made in Germany”.

5. Conseguenze dell’utilizzo di indicazioni fallaci

L’utilizzo di contrassegni fallaci è sanzionato con l’inibizione e – nel caso di violazione dolosa o colposa – con l’obbligo di risarcimento del danno. La legittimazione ad agire spetta, oltre che alle imprese concorrenti, anche alle associazioni dei consumatori. Chiunque apponga falsamente il contrassegno „Made in Germany” potrebbe quindi ricevere una diffida da parte dei concorrenti o delle associazioni dei consumatori, contenente l’invito a rinunciare alla commercializzazione del relativo prodotto. Inoltre, sussiste il rischio di dovere risarcire il danno cagionato ai concorrenti che utilizzano legittimamente l’indicazione „Made in Germany”. Nel caso d’importazione, esportazione o transito di prodotti con contrassegni falsi o fallaci, sussiste anche il rischio che la merce venga sequestrata.

I Vostri Avvocati in Germania: Cosa occorre considerare per l’utilizzo del contrassegno „Made in Germany“?

Nell’ipotesi in cui nella fase di progettazione o produzione del prodotto intervengano una o più componenti “straniere”, occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- *Le prestazioni che sono decisive per le caratteristiche del prodotto devono essere state realizzate in Germania;*
- *Le componenti che attribuiscono al prodotto il valore specifico devono essere prodotte in maniera rilevante in Germania.*

Attesa l’assenza di una giurisprudenza consolidata sul punto, è comunque consigliabile, nei casi di dubbio, rivolgersi a professionisti qualificati per ricevere una consulenza mirata sul tema.

Per maggiori informazioni:



Dr. Eckart Petzold
Partner
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25065
eckart.petzold@luther-lawfirm.com



Dr. Karl von Hase
Partner
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25035
karl.von.hase@luther-lawfirm.com

Note legali

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22,
50678 Colonia, telefono +49 221 9937 0, fax +49 221 9937 110,
contact@luther-lawfirm.com

Responsabile ai sensi della legge sulla stampa tedesca: Dr. Eckart
Petzold, Rechtsanwalt, Partner,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Graf-Adolf-Platz 15,
40213 Düsseldorf, telefono +49 211 5660 25065, fax +49 211 5660 110,
eckart.petzold@luther-lawfirm.com

Copyright: tutti i testi sono protetti dal diritto d'autore. Previa nostra
autorizzazione scritta, è possibile utilizzarne degli estratti dietro
indicazione della fonte. A questo scopo, contattateci all'indirizzo
contact@luther-lawfirm.com

Disclaimer

La pubblicazione è volta a informare sulla normativa e sugli sviluppi
legali più recenti. Nonostante la massima cura riposta al fine di fornire
informazioni aggiornate e corrette, la pubblicazione non ha pretesa
di esaustività e non tratta tutti i temi pertinenti. Essa non è soggetta
ad aggiornamenti e non può sostituire un parere legale e/o fiscale
individuale. La pubblicazione è diramata partendo dal presupposto che
Luther, i responsabili ai sensi di legge e gli autori non rispondono per gli
esiti di una qualsivoglia iniziativa presa sulla base delle informazioni qui
contenute od omesse né per qualsiasi errore od omissione al riguardo.

Luther svolge attività di consulenza in tutti i settori del diritto commerciale. Luther assiste imprese, investitori ed enti pubblici.

Le sedi Luther sono:

Amburgo, Berlino, Bruxelles, Colonia, Düsseldorf, Essen, Francoforte, Hannover, Lipsia,
Londra, Lussemburgo, Monaco, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon

Le sedi Luther Corporate Services sono:

Dehli Gurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapore, Yangon

Contatti di riferimento: www.luther-lawfirm.com.



Puntuali. Luther.

