

Contraffazione di marchi

Note sulla tutela del marchio privo di registrazione

Mario Antinucci

La decisione

Contraffazione dei marchi - Delitto contro la fede pubblica - Registrazione del marchio - Presupposto essenziale (Cost., art. 25, co. 2; C.p., artt. 473, 517; D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, c.d. Codice della proprietà industriale).

La tutela accordata dal disposto normativo di cui all'art. 473 c.p. presuppone, in ogni caso, che il marchio o il segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, per cui non esplica alcun effetto penalmente rilevante la tutela del marchio nella fase interinale tra la presentazione della domanda e la registrazione.

CASSAZIONE PENALE, QUINTA SEZIONE, 26 giugno 2012, (Ud. 12 aprile 2012), MARASCA, *Presidente* - VESSICHELLI, *Relatore* - GALASSO, *P.M.* (diff.)- Dellatte, ricorrente.

La motivazione della decisione può essere consultata sul sito *web* «archiviopenale.it» sub «*Osservatorio sulla Corte di cassazione*».

Il commento

1. Il principio enunciato in massima trova conferma nella innovazione apportata in materia dall'art. 15, co. 1, lett. a), l. 23 luglio 2009, n. 99, *Disposizione per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese*, che, novellando l'art. 473, co. 1, c.p., lascia fondatamente desumere che la tutela penale richieda la necessaria avvenuta registrazione del marchio o del segno, con conseguente irrilevanza, ai fini di cui innanzi, della semplice domanda. Si può, infatti, conoscere solo un titolo già rilasciato, mentre la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per sé, alla garanzia dell'esito positivo della procedura amministrativa avviata.

Il nuovo inciso introdotto dalla legge n. 99 del 2009 nel testo dell'art. 473, co. 1, c.p. (specificamente “potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale”) formulato testualmente con riferimento alla posizione del contraffattore materiale del marchio, deve intendersi tale da estendere la propria efficacia, limitatrice della operatività del precetto, alla posizione del semplice utilizzatore del marchio contraffatto, menzionato nello stesso comma della richiamata norma.

2. Per altro verso osserva in motivazione il Supremo Collegio nella decisione in commento, non si deve ignorare l'opposto orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità¹, secondo cui, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'art. 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicchè l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello².

Alla stregua dell' art. 38, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. *Codice della proprietà industriale*, in *Gazz. Uff.*, 4 marzo 2005, n. 52), “*I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione*”; ed in forza del co. 4 della medesima disposizione “*Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico*”, mentre ai sensi del co. 5 “*L'ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche*”.

Correlativamente, il richiamo operato dall'art. 473 c.p. non può che far riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 30 del 2005, nel loro complesso; con conseguente anticipazione della tutela penale delle condotte di contraffazione ed alterazione fin dal momento della presentazione della domanda anticipazione riconosciuta (ovviamente) solo quando i modelli risultino conoscibili da pubblico (co. 5), e, quindi, anche prima della registrazione. Sotto il profilo penalistico, infatti, con la semplice presentazione della domanda e con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, si individua l'oggetto materiale della tutela penale perché fin da quel momento (conoscibilità al pubblico) ne diventa possibile l'illecita riproduzione³.

¹ Cass., Sez. V, 22 giugno 1999, Rossi, in *Cass. pen.*, 2000, 1231; Id., Sez. II, 21 novembre 2006, Cinti, in *Riv. pen.*, 2007, 624; Id., Sez. V, 8 gennaio 2009, G., in *Riv. dir. ind.*, 2009, 575; Id., Sez. III, 4 marzo 2009, Atlantic Industrie, in *Guida dir.*, 2009, n. 23, 77.

² Cass., Sez. II, 7 ottobre 2011, Colosi, in *Mass. Uff.* 251538.

³ In giurisprudenza, tra le tante, cfr. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2009, Hidey, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 575; Cass., Sez. V, 25 settembre 2008, Fadlun, in *Cass. pen.*, 2009, 3867; Id., Sez. V, 15 gennaio 2004, Ndiyae, *ivi*, 2005, 2082.

3. Osserva il Supremo Collegio che l'operazione ermeneutica consistente nel circoscrivere all'art. 38, co. 4 e co. 5, del Codice della proprietà industriale, l'individuazione delle "norme delle leggi interne", cui l'art. 473, co. 3, c.p. rinvia per la configurabilità del delitto di contraffazione di marchio, si presta a rilievi, in quanto con tale espressione sembra più verosimile che il codice penale abbia inteso far riferimento alla normativa di settore nel suo complesso.

Il decreto legislativo n. 30 del 2005, che attualmente disciplina la materia, si ispira al principio generale secondo il quale il marchio assume rilevanza giuridica con la registrazione. Il marchio, il titolo di proprietà su di esso e i diritti che da esso derivano si acquisiscono, infatti, con la registrazione⁴, e tutte le vicende giuridiche collegate ad esso⁵, hanno come presupposto la registrazione.

Solo ad alcuni determinati fini il Codice della proprietà industriale anticipa la rilevanza giuridica del marchio al momento della domanda di registrazione. Precisamente l'art. 132 sancisce che i provvedimenti con cui vengano disposti la descrizione degli oggetti del diritto di marchio (art. 128), il sequestro dei medesimi (art. 129) e l'inibitoria di imminente violazione del diritto o ripetizione della violazione (art. 131) possano essere concessi "anche in corso di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico". Nel circoscrivere l'anticipazione della tutela ai soli casi sopra citati per fini cautelari di natura civile, il legislatore manifesta in modo chiaro e incontrovertibile la volontà di considerarla eccezionale e, conseguentemente, inapplicabile fuori dei casi espressamente previsti. Inoltre, il fatto che l'art. 132 non faccia alcun rinvio all'art. 127, che prevede le sanzioni amministrative e penali, dà ulteriore conferma che l'anticipazione sia limitata alla tutela civile cautelare ed esclusa per quella penale e amministrativa.

Sostenere, come fa la Cassazione nella pronuncia che si commenta così come in altre precedenti, che l'anticipazione valga, invece, allo stesso modo per la tutela civile e per la tutela penale significa andare contro la lettera e la volontà della legge e, fatto più pericoloso, comporta un'illegittima estensione del delitto di contraffazione, in violazione del divieto di analogia *in malam partem*,

⁴ L'art. 2 (*Costituzione ed acquisto dei diritti*) sancisce che il diritto di proprietà industriale sul marchio si acquista con la registrazione; l'art. 15 (*Effetti della registrazione*) stabilisce che i diritti esclusivi considerati dal Codice della proprietà industriale sono conferiti con la registrazione.

⁵ L'art. 23 (*Trasferimento del marchio*), ad esempio, conferisce la facoltà di trasferire il marchio per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi solo se esso sia stato registrato.

corollario del principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25 Cost.)⁶.

4. Nella specie, il Supremo Collegio - risolta la questione del dubbio sul momento iniziale della tutela penale del marchio - si sofferma anche sulla necessità che venga esplorata, con adeguata motivazione - ponendosi tale onere a carico del giudice civile competente per valore in grado di appello - la eventualità che la condotta accertata a carico del ricorrente integri gli estremi della diversa e meno grave fattispecie dell'art. 517 c.p. - invero evocata dalla stessa difesa - fattispecie che sarebbe sussistente in presenza di un marchio - come nella specie - semplicemente imitato, per quanto al tempo non registrato; al giudice del rinvio è fatto carico altresì di valutare la idoneità della accertata condotta, ove rilevante ai sensi dell'art. 517 c.p., a cagionare un danno alla costituita parte civile⁷.

⁶ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, ed. IV, Bologna, 2007, 565-566.; MADEO, *Dubbi sul momento iniziale della tutela penale del marchio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 556.

⁷ Sul punto cfr. SANGIORGIO, MUSSO, *La tutela penale della forma dei prodotti industrial design*, in *Dir. Indust.*, 2011, 515.